用尽とは何か―契約、専用品、そして修理と再生産を通して―

吉　田　広　志

1．用尽法理の概観とその根拠

1．1．用尽法理

用尽とは、特許権者から正当に譲渡された製品について、その使用、および以後の転々流通について特許権者の許諾を不要とする法理である[1]。この帰結自体に異議を唱える見解はないが、用尽法理は、その根拠付けや外縁がこれまで必ずしも詳らかではなかった。以下、本稿では論点を国内用尽に絞り込み、契約、専用品、および修理と再生産に焦点を当ててゆく。

特許法は、条文上、業としての実施（特許法2条3項）であれば一律に特許権を侵害することになり（同法68条）、侵害の成否について被疑侵害者の知不知を問題としない。したがって、特許権者から正当に譲渡を受けた第一譲受人といえども、条文上は、その製品の使用・譲渡（転売）が、直ちに禁止権の効力外となるわけではない[2]。

流通過程にある製品を売買する場合、所有権が移転する結果、譲受人（新所有権者）に有体物の自由な使用・収益・処分が許されるが、無体財産た

---

[1] 特許権は排他権であるので、厳密には特許権者の「生産」「譲渡」は特許権の行使とはいえない。しかし、煩瑣になるので本稿では、特許権者のなす「譲渡」「生産」などを「特許権の行使」と表現する場合がある。

[2] もっとも、「業として」の要件（特許法68条）があるため、家庭内実施と同程度の規模であれば、私人による生産、使用、譲渡などは用尽を考慮する必要がない。以後、本稿で登場する者は、特記なき限りすべて「業として」の実施を行う者とする。

る特許権は、有体物の売買によっては移転されない[3]。だとすると、ある製品を利用したい場合には、売買契約の際に逐一、無体物に関する権利処理を行わなくてはならなくなる。

しかし、売り手側に無体財産について何らかの権原があるとは限らないから、許諾の相手先を探知するのにも相当のコストを要する。しかも、無体的な権利は、1個の製品について1つ、あるいは権利者は1人とは限らないのである[4]。したがって、第一譲受人はおろか、その製品を譲り受けた第二譲受人が使用・譲渡する場合も、条文上は侵害とされかねない。

1個の物について、有体的な権利と無体的な権利が並存する現行の法制には以上のような問題があり得るが、無体物に関する権利処理を不要とする用尽法理は、そのようなズレを解消する法理と位置付けるべきである。用尽法理は、特許権の存在によって市場における有体物の取引が過度に停滞することを防止する法理である[5]。したがって、用尽の効果は市場の観点から定まるものであり、特許権者の意向により左右されてはならない[6]と考えられている。また、用尽は取引される有体物毎に観念するものであり、たとえば、売り手（特許権者）の特許権が複数かかわっていた場合は、それらの特許権が一挙に用尽することになる。

もっとも、有体物の譲渡があった場合に無体物に関する権利処理が一切不要なのであれば、所有権とは別に無体財産権を観念する意義がない。違いが現れるのは、侵害品の転々流通には用尽法理は適用されない[7]点である。特許権者の許諾なくして製造された侵害品の場合は、“善意の転得者”といえども、その使用・譲渡などの行為は特許権侵害として問責され、差止請求、損害賠償請求とも行使を受ける。ゆえに、用尽法理に第三者保護的な側面があるとしても、あくまで真正品に限ってのことである。

用尽法理の積極的理由は、以上に述べたように流通過程の保護、転得者の保護にある。消極的理由としては、特許権者に二重利得の機会を与える必要がないことが挙げられている[8]。すなわち、排他的な権利の行使機会は1回あれば十分で、権利者は開発コストをその機会に回収できるはずだ、というのである。この説では、なぜ排他的なコスト回収の機会が1度に限られなければならないかという説明が内在的にできないが[9]、流通・転得者の保護という積極的理由を補う消極的理由としては、十分に説得的であり、利益衡量のバランスにも優れている[10・11]。また、ややトートロジー的

---

[3] 田村善之『知的財産法』［第3版］（2003年・有斐閣）1～3頁。

[4] 用尽と民法192条などとの関係について、織田季明／石川義雄『新特許法詳解』［増訂］（1972年・日本発明新聞社）275～276頁、玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋／飯村敏明編『新・裁判実務体系・知的財産関係訴訟法』（2001年・青林書院）237頁も参照。

[5] 用尽を、特許制度が先行投資回収の機会として市場を利用していることの帰結として導かれるものであることを指摘するものとして、辰巳直彦「商品流通と知的財産権の法的構成」特許研究21号52～66頁（1996年）。もっとも、これだけでは十分な説明とはいえないという批判もある（田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6号（2005年））。

[6] 中山信弘『工業所有権法・上』［第2版増補］（2000年・弘文堂）362頁、竹田和彦『特許の知識』［第7版］（2004年・ダイヤモンド社）370頁。

裁判例では、それぞれ文脈は異なるが、東京地判平成13・1・18判時1779号99頁**［置換プリン体Ⅳ1審］**、東京高判平成13・11・29判時1779号89頁**［置換プリン体Ⅳ2審］**、東京地判平成16・12・8平成16（ワ）8557**［液体収納容器］**。前掲**［置換プリン体Ⅳ1審］**でも指摘するように、最判平成9・7・1民集51巻6号2299頁**［自動車の車輪・上告審］**の説示は、国内に関しては特許権者の留保によって用尽を妨げることはできないと解釈すべきである（後述）。

[7] 明示的に指摘するものとして、高林龍『標準特許法』（2002年・有斐閣）83頁、前掲田村『知的財産法』248頁、仙元隆一郎『特許法講義』［第4版］（2003年・悠々社）161頁。もちろん以降で引用する他の学説も、特許権者などの正当な権原を有する者による「適法な拡布」、すなわち真正品であることを用尽の前提としている。

侵害品が転々流通した場合の損害賠償をどう考えるかについては、増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』［第3版］（近刊・有斐閣）参照。用尽理論との絡みでは、東京地判平成13・2・8判時1773号130頁**［自動弾丸供給機構付玩具銃］**が好例を提供している。

[8] 前掲仙元『特許法講義』161頁、竹田稔『知的財産権侵害要論』［特許・意匠・商標編］（2003年・発明協会）196頁、前掲田村『知的財産法』248頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（2004年・有斐閣）227頁。

[9] 角田政芳／辰巳直彦『知的財産法』［第2版］（2003年・有斐閣）109頁（角田）。国際用尽の文脈ではあるが、前掲竹田『特許の知識』367頁。

[10] もっとも、特許権者が結果として“二重利得”を得ること自体が悪いというわけではない。あくまで利得を得る排他的機会が1度で十分であるというに過ぎない。

ではあるが、用尽が真正品にのみ限定され、侵害品についてはたとえ善意の転得者といえども権利行使から逃れ得ない点をよく説明できる。逆説的にいえば、特許権者が排他的に対価を回収できる機会は1度しか与えられていないのだから、特許権者がこの機会を十分に利用できるよう、配慮すべきともいえる[12・13・14]。

後述するように、特許製品が転々流通するたびに、個々の特許権者が交渉コストをかけて各譲受人と交渉し、その結果、それぞれから何度対価を受けたとしても、契約自由の下ではそれ自体は違法行為ではなく、むしろ特許権を有効に利用した特許権者が上手だったということである。

[11] なお、先使用者（特許法79条）や、職務発明にかかる通常実施権者（同法35条1項）の製品が転々流通した場合であっても、特許権者は権利行使することができない。特許権者はこれらの者から対価を受けたわけではないが、権利行使可とすると、先使用制度や職務発明にかかる通常実施権の制度の趣旨が骨抜きになるからである（前掲仙元『特許法講義』161頁、前掲角田／辰巳『知的財産法』110頁、前掲田村・知的財産法政策学研究）。

裁判例としては、先使用者の製品について、千葉地判平成4・12・14知裁集24巻3号894頁［**建築用板材の連結具1審**］（意匠）、東京高判平成7・2・22知裁集27巻1号23頁［**建築用板材の連結具2審**］も原審を維持。職務発明にかかる通常実施権者の製品について、大阪地判昭和62・1・26判タ640号217頁［**剛性物質穴あけ用ドリル**］（意匠）、名古屋地判平成5・11・29判例工業所有権法[2期版]2271頁［**傾床型自走式立体駐車場におけるフロア構造Ⅱ**］。

[12] なお、用尽理論を根拠付ける上で、利得機会の確保を重視しすぎると、出願済みではあるがまだ権利化されていない発明があった場合、それを製品化し拡布する際には排他権の行使機会があったとはいえないから用尽を否定する、という結論が導かれないとは限らない。

しかし、この帰結を採ると、拡布後に成立した特許権に基づいて権利行使を受け、該当製品の使用が禁止されかねない。したがって、流通の安全を保護するためには、このような権利化前の特許出願についても用尽を考える必要がある。特許権者としては製品の販売時期は選択できたはずであり、排他権発生以前に販売するという選択をした以上、再度の権利行使を認める必要はないというべきだろう。

したがって、流通に供された真正品については、出願公開後の補償金請求権（特許法65条1項）も発生しないというべきである。この請求権が残ると円滑な取引が望めない点では特許権と同じだからである。

いまだ出願されていない将来の特許権については、クレイムに該当する製品が流

なお、用尽法理は有体的権利と無体的権利が並存する場合の不都合を解消する法理であるから、有体物が有体的に転々譲渡しない場合は、その枠外ということになる。たとえば、真正品を購入した第一譲受人といえども、同じ製品を新たに生産することが許されるわけではない[15]。第一譲受人のところで新たに生産された有体物については、特許権者は排他的な対価回収の機会がなかったからであり、用尽の対象となるのは第一譲受人が譲受けたその有体物限りになる[16]。「生産は用尽しない」といわれる所以である[17・18]。

通している以上、新規性（同法29条1項）を満たすことがないから、そもそも権利行使の余地がない（改正特許法104条の3第1項）。また、出願前から存在する物（特許法69条2項2号）にはもともと権利は及ばない。

[13] このように、用尽理論が特許権者と公衆との利益衡量に依拠するところが大きい以上、用尽は究極的には権利濫用法理の具体化の一つだという説がある（前掲田村・知的財産法政策学研究）。また前掲玉井『知的財産関係訴訟法』255頁は、信義則の一適用場面だという。条文にない帰結を採る以上、そのとおりであるかもしれない。

[14] なお、用尽は、特許権者が特許製品を拡布したことをもって（当該物に関するかぎり）特許権がその目的を達成したことの帰結として導かれるという説がある（目的到達説と呼ぶべきか？）。たとえば、豊崎光衛『工業所有権法』[新版増補]（1980年・有斐閣）217頁、前掲中山『工業所有権法・上』361～362頁、中山信弘編『注解特許法』[第3版]（2000年・青林書院）667頁（中山）、前掲仙元『特許法講義』161頁。しかし、このような説明だけでは循環論法の域を出ず、説明としては不十分であるという指摘がある（前掲田村・知的財産法政策学研究）。

循環論法を脱出するためには、本稿に掲げる他の学説が唱えるように、取引の安全と特許権者の排他的利得機会の確保という外的な理由付けをもってこなくてはならないだろう。用尽説を説明する際にも、特許製品を販売したことにより権利は用い尽くされた、というところで説明を終えては不十分である。

[15] 前掲高林『標準特許法』83頁、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』232頁。

[16] その他、特許権者が生産を行っただけでは、用尽しない。特許製品を適法に生産できるのは特許権者のみであるが、市場から排他的に対価を回収するには至っていないからである。譲渡の申出も同様である。

[17] ただし、後述するように専用品の例外がある。

[18] 裁判例で「生産は消尽しない」と判示したものとして、前掲［**置換プリン体Ⅳ2審**］、前掲［**液体収納容器**］がある。これに対して、大阪地判平成14・11・26平成12（ワ）

裁判例でたびたび引用される最判平成9・7・1民集51巻6号2299頁［**自動車の車輪上告審**］では、国内消尽に関して、いちおう流通の安全および利得機会の有無を主たる理由として採用し、後述する黙示的許諾説は明示的には採用されなかった。しかし、同最判は国内消尽については傍論である[19]上、「消尽」の外縁や、細かい部分での法的効果がどのようなものかを十分に説明していないため、この最高裁判決をもって、国内用尽に関する学説の当否優劣を議論することはあまり生産的とはいえない[20]。

1．2．所有権説と黙示的許諾説

以上のような説明に対して、用尽の根拠を、所有権の効力から導く説がある（所有権説）。しかし、所有権説を紹介する学説のほとんどは、この説を否定する[21]。たとえば、所有権の効力として用尽が生じるのであれば、

7271［**ステップ用具**］は、「考案に係る物の製造…に当たるように見えるが、実用新案権は消尽しており…」というが、文言上、製造が用尽している、とはいっていない上、事案との関係では、再利用可能なタラップ本体に、使い捨てになる受金具を組み合わせた行為を非侵害とした。この判決は、かかる行為が特許法上の「生産」に該当しなかったと解釈したほうがすわりがよい（この点は、修理と再生産の章で論ずる）。

[19]前掲増井／田村『特許判例ガイド』、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』230頁。三村量一［自動車の車輪上告審・判解］法曹時報52巻5号220～264頁（1998年）も参照。

[20] 本稿では、裁判例や学説を紹介する上で原文が「消尽」の語を用いている場合は原文を尊重して「消尽」と用い、それ以外の場合は「用尽」を用いている。

[21] 裁判例として、大判大正元・10・9民録18輯27頁［**絹団扇枠製造機械**］、大判昭和13・9・1民集17巻18号1697頁［**立毛メリヤスノ毛割及毛立装置**］（平田慶吉［同事件・判批］民商法雑誌9巻3号499～508頁（1939年））。学説として、清瀬一郎『特許法原理』［第4版］（1936年・巌松堂書店）124～125頁、前掲豊崎『工業所有権法』217頁、吉藤幸朔／紋谷暢男『特許・意匠・商標の法律相談』［第4版］（1987年・有斐閣）350頁（紋谷）、紋谷暢男『特許法50講』［第3版］（1988年・有斐閣）168頁、萼優美『特許実体法論』（1989年・発明協会）265頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』［第13版］（1998年・有斐閣）431頁、前掲中山『工業所有権法・上』361頁、前掲中山『注解特許法』667頁、前掲仙元『特許法講義』161頁、前掲角田／辰巳『知的財産法』109頁、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』228頁、羽柴隆「特許消耗理論の特約による制限」日本工業所有権法学会年報12号49頁（1989年）。

侵害品についても、所有権さえあれば特許権の効力が否定されることになるという、おかしな結論を導くことになるという[22]。たしかに、所有権さえあれば特許権の効力が問題にならないのだとすると、有体物を対象とする所有権とは別に、無体物を対象とする無体財産権を観念した意味がなくなる。所有権説が採れない理由である。

しかし、所有権説は、無体物に排他権を観念するとしても、かかる排他権の実現は有体物を通して達成せざるを得ないのだから、何らかの調整が必要である、という問題意識の下に唱えられた説であり、一面の真理を反映しているのではなかろうか[23]。

所有権説とは別に、特許権者の再度の権利行使が認められない理由を、特許製品を販売した以上、特許権者は黙示的にその使用・譲渡を購入者に許諾しているはずだから、という点に求める説がある（黙示的許諾説[24]）。「譲受人に対して権利行使しないことが特許権者の通常の意思と評価できる」という、いわば取引通常意思解釈論（規範的意思解釈論）も、黙示的許諾説の流れに沿うものといえるだろう[25]。

黙示的許諾説が主流になっていない理由は、契約法理をベースにするため、特許権者の意思が転得者に到達してないにもかかわらず実施自由とな

年）。

[22] 前掲吉藤／紋谷『特許・意匠・商標の法律相談』350頁、前掲吉藤『特許法概説』431頁、前掲平田［判批］506頁、前掲田村・知的財産法政策学研究。

[23] 前掲田村・知的財産法政策学研究。

[24] 採用する学説として、前掲清瀬『特許法原理』124～125頁。もっとも、清瀬説は後述する利用権説に近い説かもしれない。

裁判例としては、特許製品を譲渡した後に譲受人に契約違反があったため合意解約をし、さらに返還の合意があった場合は、その特許製品に関する特許権者の使用許諾が撤回されたと認められるから、その後の譲受人の特許製品の使用は特許権侵害を構成するといった東京高判平成12・6・29平成11（ネ）6370［**負荷装置システム2審**］がある。東京地決平成12・6・6判タ1034号235頁［**フィルム一体型カメラ**］については後述。

[25] もっとも、前掲玉井『知的財産関係訴訟法』238頁は、このような特許権者の通常の意思を定型化し、法定の原則に高めたものが「消尽原則」であるという。用尽にこのような側面があることは否定できない。

るのはなぜか、という点や、特許権が譲渡された場合に、前権利者によって黙示的に許諾された使用が、新権利者の下でも許されるのか、という点（いわゆる地震売買問題）が弱点として指摘されるからである[26]（特許法99条1項参照）。さらに、特許権が共有にかかる場合は、黙示といえども単独では実施許諾できない（同法73条3項）はずである[27]。

用尽説に対する黙示的許諾説の最大の特徴は、「…という行為については許諾しない」と特許権者が反対の意思表示をなせば、それを逸脱した行為に対して再度の特許権行使が認められる点にある[28]。

以上のような黙示的許諾説の問題点を部分的にではあるが解決しようと試みているのが、特許製品ないしはその所有権に付着する「使用権」ないし「利用権」を観念する説である（利用権説[29]）。利用権説は、所有権説と黙示的許諾説の折衷的な立場であり、“製品に付着する権利”を観念することで地震売買問題を解決しようとしている。

[26] 前掲織田／石川『新特許法詳解』273頁、前掲紋谷『特許法50講』168頁、前掲吉藤／紋谷『特許・意匠・商標の法律相談』350頁、前掲中山『工業所有権法・上』361頁、前掲仙元『特許法講義』161頁、前掲角田／辰巳『知的財産法』109頁、前掲竹田『特許の知識』365～366頁、前掲羽柴・学会年報52頁。

[27] 前掲羽柴・学会年報52頁。

[28] 前掲吉藤／紋谷『特許・意匠・商標の法律相談』350頁、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』227頁、前掲羽柴・学会年報52、64頁、前掲田村・知的財産法政策学研究。

黙示的許諾説における特許権者の反対の意思表示は、相手方（たとえば製品の第一譲受人）の承諾を要しないと考えられる（黙示的許諾説を採用した前掲**［負荷装置システム2審］**からも窺える。前掲羽柴・学会年報51～52頁も参照）。相手方の承諾を必要とするなら、それは契約と変わるところがないからである。もっとも、相手方の承諾が要らないとしても、相手方（特に転得者）の予測可能性を守るため、反対の意思表示自体は相手方（特に転得者）へ到達していなければならないと解する。

また、特許権者の反対の意思表示は明示でなければならないか、黙示でもかまわないかについても議論が分かれ得るが、逸脱行為がなされると特許権侵害になる点から、明示であることを要求すべきではないか。

[29] 田倉整／杉原圭三／松田克己『特許侵害訴訟の実務』［改訂増補版］（1980年・通商産業調査会）84～86頁、松葉栄治［フィルム一体型カメラ・判批］判例タイムズ1062号92頁（2001年）。

利用権説は、黙示的許諾説の弱点を補おうとする説であるが、追随する裁判例がない上、そもそも条文上の根拠のない「利用権」を観念すること自体に無理がある。また、転得者へ効力が及ぶ理由や「利用権」そのものの対抗問題について、「具体的物件について与えられた権利」「所有権について対抗要件があればよい」というにとまり、所有権説ないしは特許法99条1項の問題を完全には回避できていないという指摘がある[30]。利用権説は、現段階では採り得ない説といわざるを得ない。

1．3．黙示的許諾説の可能性

とはいえ、黙示的許諾説の弱点を解消する手段が他にないかというとそうでもない。転得者に対する再度の権利行使ができない法的構成として、排他権の黙示的許諾ではなく黙示的放棄[31]と考える余地はある。あるいは、第三者のためにする契約（民法537条）の理論を援用する考えもある[32]。地震売買問題についても、所有権と賃借権の関係と同じく考える必要はないという指摘もある[33]。もともと用尽にしても黙示的許諾にしても、明文の規定ではないのだから、地震売買が生じた場合でも、少なくとも特許権移

[30] 前掲田村・知的財産法政策学研究。

[31] この「放棄」は、実体権としての特許権の放棄ではなく、差止請求権などの行使を放棄するものだと考えられる。

もっとも、放棄が単独行為だとしても、放棄によって適法に実施できる者は、その意思表示が到達している転得者に限られると思われる。議論の実益は、放棄の撤回にある。放棄の意思が到達している者については予測可能性の点から撤回を認めるわけにはいかないが、到達していない者に対しては撤回が認められる余地があるからである。もっとも、放棄の意思が到達していない者に対し、意思表示後撤回前の期間について損害賠償をどう考えるかは説が分かれるかもしれない。

[32] 具体的には、転得者が用尽の抗弁を持ち出したことをもって受益の意思表示（民法537条2項）をしたと解するのであろう。前掲田村・知的財産法政策学研究。もっとも、前掲羽柴・学会年報52頁は否定的である。前掲玉井『知的財産関係訴訟法』238頁も、技巧に過ぎるという。

[33] 飯島歩「特許ライセンスの保護と対抗要件制度のあり方」L＆T21号41頁（2003年）、立法論的議論であるが、飯田聡「知的財産ライセンス契約の保護の在り方とその方策案」知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護』（2004年・雄松堂出版）311～314頁。

転前からの継続使用については、再度の許諾は必要ないという考えも無理筋とはいえないだろう。以上のように考えれば、黙示的許諾説は論理的に採りえない説ではない。

しかし、本稿が黙示的許諾説を採用しない理由は、特許権者の反対の意思表示（これが黙示的許諾説の特徴である）を認めては、特許権者とその他の者との利益衡量として、特許権者側に傾きすぎると考えるからである。裁判例としても、特許権者の反対の意思を考慮しないものが多数である（後述）。

なお本稿では、「黙示的許諾（説）」と、「黙示の許諾」という文言を使い分けている。前者は特許権者に再度の権利行使を認めないという帰結の説明根拠であり、用尽と並立して議論されるものである。後者は、たとえば契約法上の黙示的契約の内容として、特許製品の使用転売制限などを認めるものである。効果上の差異は、黙示的許諾説は、特許権者の反対の意思表示があった場合はそれに反する行為について特許法上の責任が生じるのに対して、黙示の許諾は、それに反しても契約法上の責任しか発生しないという点である。

2．用尽と契約

2．1．用尽は契約で制限できるか

以上のように、用尽法理は有体物の転々流通を円滑に行わしめるところに目的があり、そのために、効果は物権的、すなわち、第三者（特に第二譲受人以降）に対する使用・譲渡について特許権者の意思とは無関係に生じる。特許権者は、一方的な意思表示によっては（たとえば、取扱説明書、約款、自らのＨＰなどに付記したり、製品に直接刻印する行為）、第三者に対して用尽効果を発生させない、すなわち第三者に特許権の効力を及ぼしめることはできない[34]。

しかし、特許権者の一方的な意思表示ではなく、相手方の承諾を要する契約によって用尽効果を妨げることができるか、という論点はあり得る。これまでは否定説が有力だった（裁判例では、東京地判平成13・1・18判時1779号99頁［**置換プリン体Ⅳ1審**］、東京高判平成13・11・29判時1779号89頁［**置換プリン体Ⅳ2審**］）[35]。賛成できる結論である。

もっとも、契約は当事者しか効力が及ばないのだから、かりに契約で用尽を妨げることができるとしても、特許権者と第一譲受人がなす契約では、第二譲受人のところで用尽することを妨げることはできない[36]。したがって、かりに契約で用尽効果を否定できるといっても、議論の実益があるのは第一譲受人に対する効果についてのみである。

そこで第一譲受人について契約で用尽を制限できるか考えてみよう。たとえば、特許権者と第一譲受人との間で、特許製品の転売を禁止する契約（制限契約）を結んだとする。特許権者と第一譲受人の関係のみを考えるなら、流通の円滑さという観点はそれほど重視する必要がないが、問題は、制限契約に違反した場合に特許権侵害とすべきなのかどうかである。契約によって制限される実施行為の範囲は、必ずしも明確とは限らない。黙示の場合はなおさらである。刑事罰（特許法196条）の威嚇をもってこの範囲を厳守させようとすると、まさしく萎縮効果が生じ第一譲受人の実施態様にいっそうの制限がかかることとなり酷だと思われる[37・38]。したがって、前述の裁判例・学説のいうように、たとえ契約によっても第一譲受人に対

[34] 前掲中山『工業所有権法・上』362頁、前掲仙元『特許法講義』162頁。

[35] 前掲中山『工業所有権法・上』362～363頁、前掲仙元『特許法講義』162頁。ＢＢＳ事件として著名な前掲［**自動車の車輪・上告審**］では、国内用尽についての留保の可否は明言されてはいない。しかし、前掲三村［判解］249～250頁では、留保の余地はないと読める、という。同旨、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』230頁、林秀弥「消尽論の根拠とその成立範囲に関する序論的考察」パテント55巻5号46～47頁（2002年）。

[36] なお、黙示的許諾説だと、特許権者の一方的な（反対の）意思表示で制限できるという帰結を導く。

[37] 小島庸和『工業所有権と差止請求権』（1986年・法学書院）69頁。刑罰の謙抑性の原則も考慮に入れるべきであろう（たとえば、山口厚『刑法総論』（2001年・有斐閣）4頁）。

[38] この点、詳細には、田村善之「特許権の行使と独占禁止法」『市場・自由・知的財産』（2003年・有斐閣）158～160頁、反対：前掲羽柴・学会年報64頁。田村説のいうように、いかなる違反行為も契約責任にとどまるわけではなく、契約内容と違反行為の態様との距離によっては、特許権侵害とすべき行為もあり得る。

して用尽を制限することはできないというべきだろう[39]。

2．2．用尽と契約は並立するか

もっとも、第一譲受人が契約上の責任を負わないというわけではない。用尽法理は、特許権者と直接交渉するコストが非常に高いであろう転得者を保護し、かかる取引コストを省略するという側面があるが、特許権者と相対で交渉できる第一譲受人については、そのようなコストが小さいことから、別途、契約によって使用・譲渡に制限を課しても第一譲受人に酷、ないしは流通を阻害するとまではいえない。したがって、第一譲受人に対しては、契約自由の原則を適用して契約による拘束を与えても、用尽理論の趣旨を逸脱することにはならないと考えられる[40]。

裁判例では、育苗ポットのポットカッターについて、他者から購入した育苗ポットに使用すること、および譲渡・売買・転貸を禁止するという内容の契約付きで相手方（判決文では「通常実施権者」；本稿でいう第一譲受人）に“賃貸し”した特許権者は、たとえ相手方が契約に違反し特許権者以外の他者の育苗ポットにポットカッターを使用したとしても、債務不履行を構成するにとどまり、特許権侵害には当たらないといった判決がある（契約が、実質的には売買契約であったことも考慮しつつ[41]、大阪地判平成14・12・26平成13（ワ）9922［**育苗ポットの分離治具1審**］）。本稿と帰結を同じくする[42]。

[39] これは、黙示的許諾説に対する用尽説からの批判でもある。ただし、注38田村説の指摘は妥当である。だとすると、黙示的許諾説と用尽説を隔てる壁はそれほど高くないのかもしれない。

[40] 前掲羽柴・学会年報63頁、前掲中山『工業所有権法・上』362～363頁、前掲仙元『特許法講義』162頁、吉野正己「特許権、著作権の国内消尽と譲渡制限特約の効力について」民事法情報191号5～6頁（2002年）。

[41] この裁判例のいうように、用尽が問題となる場面では、用尽理論の趣旨の観点から当事者の契約内容を解釈すべきであり、その意味からも判決は妥当である。

[42] この事件についてはいくつか付言しなくてはならない。まず判決は、特許権者と相手方が締結した、転売禁止や使用目的制限を持つこの“貸与契約”について、通常実施権（形式上貸与契約なので、条件付き通常実施権を許諾したという構成である。）にそのような制限を付することは「特許権の本来的効力を実現するための必要な範囲を超える」と評価している（公正取引委員会「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」も参照している）。したがって、そのような非本来的効力に関する契約に違反しても、特許権侵害とはならないと述べる。

そして、その上でも、私的自治の原則から契約法上の効果はなお有効であるという（ただし、何が特許権の本来的行使にあたるのかは議論がある。前掲田村『市場・自由・知的財産』148～153頁）。

もっとも本判決は、当事者間の契約の実質が売買であるから用尽が生じ、その上で第一譲受人に対しても特許法上の責任は追及できないという基準に立ちつつ、この程度の契約内容であれば、後述するように不公正な取引方法（独禁法19条）その他独占禁止法上の規制に服すべきものではなく、契約が無効（民法90条）とまではいえない（したがって契約責任を負う）と判断した事例である、と読むことも可能ではないだろうか。なお、大阪高判平成15・5・27平成15（ネ）320［**育苗ポットの分離治具2審**］でも結論は維持されている。

[43] その他、東京地判平成11・11・29平成10（ワ）10864［**負荷装置システム1審**］では、特許製品の使用を第一譲受人に認める契約の存在を認定した上、効果の点では消尽と解しても差し支えないという。判旨のいうとおり、契約違反がないならば、第一譲受人の使用権原が用尽と契約のどちらに由来するのか、区別する実益はない。もっとも本文中にもあるとおり、この事件の事実認定は2審で覆されている。

[44] ところで、貸与や所有権留保は用尽の原因行為となるのか、という論点がある（前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』227頁、窺わせるものとして前掲増井／田村『特許判例ガイド』）。従来の学説の多くは、「適法な拡布」「適法に流通に供された」ことを

また、大阪高判平成12・12・1判タ1072号234頁［**薬剤分包用紙の芯管2審**］では、問題となった芯管に、これは非売品であり譲渡または無断使用をすると、実用新案権を侵害する、という内容の注意書きがなされていたことなどを理由に、第一譲受人に譲渡したわけではなく所有権を留保しているとして用尽効果が生じず、したがって、第一譲受人から芯管を譲受けた第二譲受人の使用等は実用新案権を侵害する、という権利者の主張に対して、判決は、上記のような注意書きは第一譲受人が購入前に目にすることができず、権利者の転売禁止などの申し込みを承諾する余地がないから、所有権は留保されておらず、用尽するといった（大阪地判平成12・2・3平成10（ワ）11089［**薬剤分包用紙の芯管1審**］で認めた特許権者の“所有権留保”を覆した）。したがってこの判決も、特許権者と第一譲受人の間に契約関係が認められることを前提に判断をしているといえるだろう[43・44]。

用尽の条件としてきたが、これは、最初の拡布が譲渡であることを前提にしていたと思われる。

裁判例では、前掲［**薬剤分包用紙の芯管２審**］では所有権留保の合意が認められず、権利者から第一譲受人へ所有権が移転したことで権利が消尽したという。前掲［**育苗ポットの分離治具１審**］では、貸与契約といっても実質的には売買と変わるところはなく、売買であれば消尽すると付言した上で、あえて貸与という形式をとったのは、特許権の本来的行使ではないといわれることを回避することが目的だということを加味しつつ、再度の権利行使を認めなかった。

これらの裁判例の態度は、最初の拡布が実質的に売買といえるかに焦点を当てている。したがって、契約書上の法形式によらず、実質を考慮したうえで売買であれば用尽することになる（脱法行為を許すべきではない、という前掲増井／田村『特許判例ガイド』も参照）。契約の実質を問題とする姿勢は妥当であろう。したがって、特許権者と第一譲受人との間の法律関係が実質的にも貸与（あるいは所有権が移転していない）だとすれば、用尽の原因行為とはならないと判決は考えていると思われる。

しかし、私見を述べれば、貸与を受けた借受人が、特許製品を第三者に転売し、その第三者が使用（または転売）した場合に、第三者に特許法上の責任が生じるのか、という点が問題として残されているように思う。

かりに裁判例のいうように、貸与が用尽の原因行為ではないとすると、特許権者が製造した製品であるにもかかわらず、転得者が安心して使用できない場合があることになる。私見では、ややラジカルな態度かもしれないが、少なくとも転得者が特許権者と借受人との関係が貸与に過ぎないことについて善意無過失である場合には、その転得者については用尽を認め、転得者を保護すべきではないかと考える。

その理由は、転得者は借受人と特許権者の契約内容の実質を調査しなくては特許権侵害の危険を背負うことになる点、このような事例ではこと動産に関しては第三者に善意取得による完全な所有権が認められるから、特許権者が製造した製品であるにもかかわらず特許権侵害を持ち出すと円滑な取引を阻害する点、特許権者は相手方を信頼して借受人に製品を引き渡した以上、帰責事由がないとはいえない点である。また、特許権者と転得者の関係は、特許権者が第一譲受人に対して譲渡をしたうえで転売禁止の契約を課し、その第一譲受人が契約に違反して転得者に転売した状況と変わるところがないように思う。

したがって、上記の裁判例（特に前掲［**薬剤分包用紙の芯管２審**］）も、特許権者と、製品の譲受人との関係が実質的にも貸与だった場合について転得者が侵害とされるかどうかについてはブランクだと読むべきではないだろうか。

もっとも、転得者が悪意有過失である場合まで保護する必要はないかもしれない。この場合には端的に転得者にも特許権侵害を認めるべきであろう。

用尽の原因行為に関連する裁判例としては、他に、特許権者は不良品として廃棄することを予定していたがそれが横流しされた場合に、侵害とするものがある（大阪地判平成8・2・29判時1573号114頁［**ガス感知素子**］）。前掲竹田『知的財産権侵害要論』195～196頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』。製造者こそ特許権者であったものの、拡布がなされておらず利得機会がなかったから、用尽が認められなかったのだろう。

また、相手方が支払った“補償金”は、実施許諾にかかる実施料ではなく、ノウハウ契約違反に関する補償金であると認定されたため、用尽の主張が許されなかった事例がある（大阪地判平成8・7・18判例工業所有権法［２期版］5469の104頁［**多数本同時伸線装置**］）。前掲増井／田村『特許判例ガイド』も参照。

[45] 前掲吉野・民事法情報3頁。

[46] 前掲吉野・民事法情報8頁、小西恵「日本および米国における特許権のいわゆる国内消尽原則とその例外」知財研フォーラム51号13頁（2002年）、独占禁止法と民法90条については、白石忠志『独禁法講義』［初版］（1997年・有斐閣）149～152頁。

東京地判平成13・11・30平成13（ワ）6000［**遠赤外線放射球**］は、Ｘが Ｙにヒーターを販売し、ＹはＡに、このヒーターを組み込んだ乾燥機を製造させ、Ｙはさらにその乾燥機をＡから買い受けて一般消費者に販売しているという事例で、ＸとＹの間にはヒーターを転売してはならないという合意はなかった、と認定している。この事例はヒーターについて用尽を認めるべき典型的な事例であるが、あえて制限契約の有無を判断している（もっとも、制限契約に関する判断そのものは傍論である[45]）。

契約自由の原則がある以上、瑕疵のない意思の合致があれば、第一譲受人はこのような条件に従う契約法上の義務が発生する。もちろん、契約がない場合は第一譲受人といえども用尽効果の恩恵を受けるというべきである。ただし、かかる制限契約は明示のものに限らず、黙示であってもかまわない。黙示の場合は特に、第一譲受人に制限を受け入れたという外観があったかが、焦点となるだろう（参考として、前掲［**薬剤分包用紙の芯管２審**］）。特許権者が第一譲受人に対して求める制限契約としては、使用期間制限、使用回数制限、転売禁止などが主として想起できよう。そして、このような制限契約を結んだ場合は、独占禁止法上の規制の枠をはめられ、それを踏み越えた場合には、その限りで私法的にも無効（民法90条）とされ得る[46]。

そして、このような契約上の制限がない場合には、第一譲受人も、第二譲受人と同様に用尽の効果を受けるというべきであろう。したがって、第一譲受人については、用尽がデフォルトであり、拘束条項の証明は特許権者側の負担となる。

まとめると、特許法上の責任を追及されることは第一譲受人についてもあり得ないことになり、用尽は契約によっては制限できない。契約上の義務を負担する者（ここでは第一譲受人）には別途契約責任が生じるだけにとまる[47]。第一譲受人がこの制限条項に違反した場合は、原則として契約法上の責任を追及されるが、特許法上の責任は追及できない[48]。もちろん、契約は当事者間でしか効力を持たないから、転得者については契約上の責任も追及できない[49]（もちろん、債権侵害が生じている場合は別論である）。

例を挙げよう。Aという特許製品を譲受けた乙が、特許権者甲から転売禁止の制限を受けているにもかかわらず、かかる制限について善意無過失の丙にAを転売した場合、甲は乙に対して特許法上の責任は追及できず契約法上の責任のみ追及できるに留まり、丙に対しては何の責任も追及できない（債権侵害は別論）。甲乙間の契約の存在や内容を探知できない丙に特許権を及ぼしては、円滑な流通が阻害される一方、特許権者甲は、乙への譲渡時に対価を回収する機会が存在するからである。したがってこの場合は、甲は乙に対して債務不履行による損害賠償請求ができるに留まる。

ところで、第一譲受人に対して、真正品の販売と同時に契約による拘束を認めると特許権者と第一譲受人の取引が重くなるから、契約上の義務を認めない（無条件に用尽する）ほうが取引が円滑化するという考えもあり得なくはない。しかし、取引が重くなるかどうかは一概にはいえない。利益状況は当事者同士が最もよくわかっているのだから、わざわざ法が介入する必要はないだろう[50]。

[47] 前掲中山『工業所有権法・上』364頁。

[48] これは、特許法上の特則の恩恵を受け得ないことを意味する。すなわち、（そもそも不法行為責任ではないが）特許法102条各項の損害額の特則の不適用、103条の過失推定の不適用、特許法196条の刑事罰の不適用などである。

[49] 前掲中山『工業所有権法・上』363頁。

[50] 具体例とともに丁寧な説明を繰り返すものとして、前掲羽柴・学会年報55～63頁。

2．3．用尽と契約当事者の範囲

以上では、説明を簡単にするために単に第一譲受人のみ契約義務を負担すると示したが、契約義務が発生するのは必ずしも第一譲受人に限定されるわけではない。たとえば、第一譲受人から特許製品を購入した転得者も、別途特許権者と契約を結んでいれば、当然それに拘束される。もっとも、特許製品ないしはその取扱説明書等に、「転売禁止」と明示しただけで転得者に契約義務を負わせることができるかどうかについては、もっぱら契約の成立の問題である[51]。裁判例では、分包紙を購入した後でないとそこに記載された譲渡禁止などの注意書きを目にできないという場合は、第一譲受人は特許権者側の申し入れを承諾する余地がないといい、当該製品は消尽していると判決したものがある（前掲［**薬剤分包用紙の芯管２審**］）。これは転得者にも妥当する基準だろう。

また、特許権者自身が製造販売したが、相手方（買受人）が特許権者と一体としてみることができる者（たとえば100％子会社）である場合は、排他的な利得を回収する機会があったとはいえない場合もあろうから、かかる売買があっても用尽済みとはいえないこともあるだろう。

加えて、第二譲受人が特許権者と契約を結んだとはいえない場合でも、特許権者と第一譲受人の契約内容を認識していれば、債権侵害（たとえば、第二譲受人が、特許権者と第一譲受人の間に特許製品の転売禁止契約があることを認識しているにもかかわらず、第一譲受人から特許製品を譲受けた場合）に問われる可能性があろう[52]。本稿で第一譲受人という場合は、特許権者から契約法上の義務を負う者という意味で用いている。

一方、特許権者側の事情として、許諾による実施権者の存在がある。用尽は有体物が移転する場合に持ち出される法理であるから、実施権者が生産を行っただけでは用尽の問題は生じない。実施権者から有体物の移転を受けた者について初めて用尽が問題となる。実施権者が、自ら製造した特許製品を譲渡した場合（この時点で用尽することになる）、特許権者がたとえば転売禁止などの制限を課する意向を持っていたとしても、製品を実施権者から譲受けた者は当然には拘束されない。ただし、実施権者が実質

[51] 提言とともに、前掲羽柴・学会年報67～68頁。

[52] 前掲吉野・民事法情報9頁。

的に特許権者と同一視できる者であった場合は、実施権者を通じて特許権者との契約関係を認めるべき場合があるかもしれない。

3．専用品と用尽

3．1．物の発明の場合

ところで、流通の安全と特許権者の排他的利得機会の確保という用尽法理の趣旨からは、用尽を観念すべき有体物は完成品としての特許製品に限られないのではなかろうか。

たとえば、大阪地判平成13・12・13平成12（ワ）4290［**ストレッチフィルムによるトレー包装体**］において、販売したトレーが必然的に特許製品の製造等に用いられる関係にある場合は、黙示的に特許権者の承諾があったとされた[53]。このように、ある有体物と特許権との関係が、その有体物が必然的に特許発明の実施に用いられるような関係にある場合は、その有体物を譲渡・使用（使用の場合は完成品の生産にあたる）する際に改めて特許権者の承諾を求めなければならないと考えると、かかる有体物の円滑な流通を阻害するおそれがあるのではないだろうか。

問題となっている特許権が物の発明にかかる場合、取引対象が、特許発明全体を実施するものではなくても、特許発明の生産にのみ用いられる物（専用品；特許法101条1号参照）である場合は、それが真正品である限り用尽を認め、以後特許権者の権利行使を封じても、用尽の趣旨から逸脱することはないように思う。専用品は、実用的な他の用途がなく、定型的・必然的に特許発明の生産に用いられるからである[54]。

そして、特許権者は、特許法101条1号の下で、その専用品を販売するときに特許製品全体についての対価を回収する排他的な機会がある一方、専用品は特許製品と「にのみ」の関係にあるから、使用先で必然的に特許製品の生産が行われると見ることができるからである（使用先で特許製品が生産されない、あるいは別の製品が製造されるとするなら、それはすでに「にのみ」ではない。ただし、後述するように「にのみ」の判断時期の問題がある）。

かりに専用品が用尽しないとすると、上記の専用品は特許発明と特許法101条1号の関係にあるから、転々流通も条文上間接侵害となってしまい、円滑な流通が阻害されかねない。特許権者は専用品の販売時に排他的に投資回収が可能であるのだから、転々流通のたびにあらためて排他的な権利の行使を認める必要はないというべきだろう。

このように、円滑な流通の保護と排他的利得機会の確保という用尽理論の趣旨は、完成品たる特許製品だけではなく専用品についても妥当するというべきではないか。そうであれば、完成品が用尽することと同様に、専用品についても用尽を認めて流通を保護する必要性がある[55]（もちろん、

---

[53] この事案では、問題となった販売されたトレーが特許法101条に該当するものであったかどうかは不明である。しかし、同条1号はともかく2号に該当する可能性は高かったようであり、かりに2号にも該当しない汎用品であったとしても、これまでの取引経緯や契約などを考慮に入れた上で請求を斥けているから黙示の承諾があったといってよく、いずれにしても権利行使は認められなかっただろう（前掲増井／田村『特許判例ガイド』）。

この事案のように、訴えの相手方が本稿でいう第一譲受人であって、特許権者側の請求を否定する限りは、黙示の許諾といっても用尽といっても法的効果は同じである。したがって、この点に関する限り判旨の射程は広くないが、厳密には、専用品に該当しない限りは黙示の許諾ということになろう。

[54] 以下では、専用品として、特許発明たる完成品に対する部品である場合を主として念頭において議論をしている。しかし、特許法101条1号の文言上、その対象には、部品だけではなく、物の特許発明そのものの専用生産装置も含まれる。専用生産装置は、物の発明のクレイムの要素とは一切関わりのない要素で構成される場合もあり得る。本稿の議論はこのような専用生産装置にも妥当するものと思われる。

[55] この点、物の発明にかかる専用品の販売については、用尽ではなく、黙示の許諾ないしは黙示的許諾説で考えるという説がある（前掲田村・知的財産法政策学研究。もちろん明示の許諾でもいいのだろう）。

これは、物の発明の専用品は特許製品が完成品であるのに対して部品の関係にある場合が多く、専用品について排他的権利行使の機会があるとしても、特許製品全体についての投資を回収しきれないのではないか、すなわち、カテゴリカルに用尽を認めては特許権者に酷ではないか、と考えているのだろう。

黙示的許諾説ならば、特許権者が反対の意思表示をすることで（これに違反すると特許権侵害）、投資回収の機会を排他的に確保することができる（黙示の許諾だとしても、この場合は用尽しないという前提を採るから、完成品の生産について許

専用品が侵害品であった場合は別論である)。

したがって、専用品を特許権者から購入した者は、その専用品を用いるかぎり、完成品を製造する行為については新たな許諾を必要としないというべきである[56]。すなわち特許権者は、特許製品の完成品を販売して対価

諾がなければ特許権侵害となる点は黙示的許諾説と同じである)。たとえば、反対の意思表示が「完成品を製造する場合は改めて許諾を求める」というものであれば、許諾なくして専用品を用いて完成品を生産した場合は特許権侵害に該当する。これは、特許権者の意思表示が到達している限り転得者についても同様である。

しかし、本文中でも述べるとおり、専用品については特許法101条1号の下で排他的な権利行使の機会がある。排他的な権利行使の機会が保障されている以上、それ以上の保護を与える必要はないように思う。

たしかに、完成品に比べて「小さい」製品になりがちな専用品を販売する際に、完成品に相当する対価（ないし利益）を得られるとは考えにくいのかもしれない。しかし、特許権者には、部品を販売して小さな利益を得るか、完成品を販売して大きな利益を得るか選択の機会が与えられている。特許権者が前者を選択した以上、さらに特許権者の利益内容まで心配してやる必要はないだろう。

そもそも、専用品である限り、その権原は権利者が一手に握っており、しかも専用品なくしては完成品は製造し得ないのだから、専用品売却のときに完成品全体に対する利益を得る取引は決して無理なものではない。また、かりに専用品の値段が完成品のそれに及ばなくとも、利益がそうであるとは限らない。専用品製造に多くのコストがかかり、残りの部品は汎用品であるというなら、専用品から得られる利益は完成品のそれにかなり近いものになろう。あるいは、専用品は現在のラインでも製造できるが、完成品の製造には新たなラインを整備するコスト・リスクを背負い込む場合は、専用品から得られる利益について絶対額を見て小さいとは一概にはいえない。

加えて、専用品が用尽するとしても、第一譲受人に対しては契約で拘束することが可能である。したがって、瑕疵のない意思の合致がある限り（しかも黙示もあり得る)、専用品を販売しつつそれを用いて完成品を生産する段階であらためて実施料の支払を求めることも可能だから、特許権者の保護は契約上の保護だけではないだろうか（もっとも、注57参照)。

[56] この点、専用品を用いて特許製品を「生産」する行為に特許権が及ばず、外形的には「生産」が用尽するようにみえる。したがって、専用品の販売をもって特許発明の生産が用尽した、と考えても誤りではない。その専用品を用いてなすかぎりにおいて、生産に特許権者の効力が及ばないからである。

を回収する方法と、専用品を販売して対価を回収するという、2つのオプションがあることになる[57]。

3．2．方法の発明の場合

これまでの議論では、方法の発明[58]が用尽するかどうかについて説が分

なお、特許法101条1・3号が、間接侵害に該当する行為のうち専用品の「使用」を除いているのは、周知のとおり、専用品の使用は物の発明の「生産」、方法の発明の「使用」に該当し直接侵害を構成するからである。

[57] もっとも、注55でも触れたとおり、専用品（部品）が特許発明（完成品）のごく一部を構成する場合は、専用品の販売をもって特許権の行使が封じられると特許権者に酷になるおそれがないわけでもない。

極端なことを言えば、専用品といっても特殊なネジ一本という場合、すなわち、完成品全体に対してあまりにも専用部分の割合が小さい場合がないわけではない。その場合には、被疑侵害者側の用尽の抗弁を、権利の濫用とすべき場合もあり得てよい。また、かような特殊ネジ一本を特許権者から購入した際に、購入者が完成品を生産するにあたっては改めて特許権者に許諾を求める、とか、追加して対価を支払う、という契約が（黙示的に）認められる場合があるかもしれない。

なお、特許権者甲から専用品Aを購入した乙は、そのAを譲渡・使用（特許発明の生産）することが許されるだけである。かりに、特許発明の完成には専用品A以外にさらに専用品Bを必要とするなら、乙は専用品Aを購入したからといって専用品Bを製造してよい、ということにはならない。Bの製造は特許法101条1号に該当する。専用品が用尽するといっても、乙は、専用品Aの譲渡・使用を理由として特許権侵害に問われることがないというだけなのである。

乙としては、A以外の他の構成要素が汎用品であれば自ら製造して、あるいは他者から購入して完成品を製造することはできるが、構成要素として他の専用品（ないしは後述する条件の下での多機能品）を自ら製造することまではできないと考えるべきであろう。

なお、乙が非常に高価な専用品Aを特許権者から購入した後になると、特許権者との関係でロックインが生じることがある。その場合は、特許権者は専用品Bの供給を拒むことはできない場合がある。

[58] ここで、いわゆる発明のカテゴリについて付言しよう。一般に、発明には物の発明と方法の発明があり、条文上、実施行為はそれぞれ別個に定義されている（特許法2条3項1号、2号)。物の発明か方法の発明かを区別するメルクマールについて、構成要素に時間の要素を有するものを方法の発明と考える説（前掲吉藤『特許法概

かれていた[59]が、方法の発明に関しては、その特許方法の使用にのみ用いられる物（専用品）について、用尽の対象とすべきである（特許法101条3号参照）。

なぜなら、このような専用品は、特許方法の使用に供される以外に実用的な価値がない。したがって、取引もその価値に着目してなされたと定型

説』66頁；経時性説）があるが、「物」であっても経時的要素を含む場合もある（たとえば携帯電話端末）。

これとは別に、その発明の流通を観念できるか、という点で両者を区別する説（特許庁編『平成14年改正・産業財産権法の解説』（2002年・発明協会）14頁）があり、プログラムの発明が物の発明に含まれた今日ではむしろこちらのほうが整合的であるという説がある（前掲久木田レポート1頁）。

もっとも、現行特許法が発明のカテゴリを2つに分けているのは、単に同法2条3項に掲げる実施行為の定義を簡明にするための立法技術上の問題に過ぎないというべきである。たとえば、同法2条3項で単に発明の実施行為を、「生産、使用、譲渡…」と定義したところで、生産を観念できない発明については、生産が実施行為に含まれていても排他権が空振りに終わるだけであり、特に実害はない。流通を観念できない発明についても、譲渡行為が空振りするだけである。

発明に2つのカテゴリがあるということは所与の前提ではなく、特にプログラムの発明が入ってきた今日では、カテゴリを隔てる壁は溶解しつつあるといえるのではなかろうか。

[59] 間接侵害に関連した記述ではないが、その方法を実施する装置を販売したことをもって、方法の発明にかかる特許権が用尽したという説として、前掲小島『工業所有権と差止請求権』78～79頁、前掲吉藤『特許法概説』438頁、前掲角田／辰巳『知的財産法』110頁、北海道大学大学院法学研究科久木田百香さんのレポート（2004年・未公表）も参考にした（なおこのレポートは、㈱ＮＴＴドコモにおけるインターンシップの成果である）。また、前掲玉井『知的財産関係訴訟法』234～235頁は、用尽法理と同様の考慮が必要であるという。

一方、「黙示の許諾」の問題であるとする説もある（前掲豊崎『工業所有権法』217頁、前掲中山『工業所有権法・上』362～363頁、前掲羽柴・学会年報51頁。ドイツ法の解釈を援用しつつ、前掲小島『工業所有権と差止請求権』63頁）。もっとも、これらの論者がいう「黙示の許諾」は、本稿でいう「黙示的許諾説」なのか「黙示の許諾」なのかは明らかではない。

否定説としては前掲仙元『特許法講義』162頁があるが、黙示の許諾を否定する趣旨ではなかろう。

的に評価できるからである。特許権者はかかる専用品の取引時に排他的な対価回収の機会がある。一方、購入者は、後に必然的に特許方法を使用すると画一的に判断できる。したがって、その専用品を用いて特許方法を使用する行為について、特許権者の再度の権利行使を認めては、円滑な流通が阻害される危険がある。方法の発明も、特許法101条3号を介することで有体的な流通を観念することができ、その際に排他的な利得機会が確保され得る以上、方法の発明も用尽法理に取り込まれてもかまわないというべきである[60]。

なお、物を生産する方法の発明は、その効力がその生産方法の使用以外にも、その方法で生産された物にも及ぶ（特許法2条3項3号）。したがって、そのような生産物については物の発明と同様に用尽を考える必要がある（東京地判平成16・12・8平成16（ワ）8557［**液体収納容器**］）[61]が、生産方法自体の用尽については、方法の発明と同様である。

前述したように、本稿では、物の発明に関する専用品は、完成品に対する部品の関係にある場合が多いが、それでも用尽を認めるべきと考えている。しかし、方法の発明に関する専用品は、原則として、問題となっている方法発明の全工程を実施できなければならないと考える。なぜなら、たとえばＡ工程＋Ｂ工程＋Ｃ工程からなる方法発明について、一工程（Ａ工程）の実施にのみ使用される装置（一工程専用装置）は、その装置だけを使用してもかかる方法発明を実施することにはならない。方法の発明の一

[60] 方法の発明については、専用品についての契約の拘束の要請が物の発明に比べて大きい。物の発明は、その物を生産し譲渡するところで対価回収の機会があるのに対して、譲渡を観念できない方法の発明は、直接的に対価を回収する機会が限られている。たとえば、タンパク質の検出方法という特許発明は、特許権者自らこのような検査事業を行うことで検査依頼者から対価を受ける手段、あるいは自らが生産する他の製品の生産にその方法を利用し、その製品を売買することで対価を受ける手段という、“間接的”な方法でしか対価を回収できない。したがって、方法の発明にとって専用品は直接的に対価を得られる数少ない機会である。典型的なものとして、検査装置を販売し、検査回数に応じた使用料を徴収するという手法が考えられる。

[61] 前掲中山『工業所有権法・上』362頁、前掲中山『注解特許法』668頁、前掲角田／辰巳『知的財産法』110頁。

部実施（多工程発明のうちの一工程の実施）は方法発明の侵害を構成しない[62]からである。したがって、A工程の実施にのみ使用される装置が特許権者によって販売されたとしても、上記3工程からなる方法発明にかかる特許権は用尽しないと解すべきであろう[63]。

3．3．専用品にまつわる問題

以上のような、物の発明および方法の発明に関する専用品については、特許法101条との関係においても用尽、すなわち間接侵害責任は発生しないと解すべきであろう。間接侵害制度の趣旨は、直接侵害を未然に防止することにあるから、その専用品を使用する限り特許権者の権利が及ばない以上、それが転々譲渡しても同法101条の対象とすべきではない。もちろん、かかる専用品自体を譲受人のところで新たに生産する行為は間接侵害の対象となることはいうまでもない。この点は、完成品と同じである。

取引対象が専用品であるかどうか、すなわち実用的な他の用途の存否の判断基準時は、特許権者の譲渡時とすべきであろう[64]。特許権者はこの時に排他的な対価を得る機会があるのだから、取引終了後にたまたま他の用途が実用化された（汎用品化した）からといって、特許権者に改めて対価徴収の機会を与える必要はない（汎用品については後述）。この点は、侵害品についての他の用途の判断時期と微妙に異なることになる[65・66]。

---

[62] 前掲吉藤『特許法概説』463頁。

[63] もっとも、A工程が、実用的に独立した実施の対象たり得るなら、方法発明と「にのみ」の関係にはないから、そもそも“専用装置”と考えることができないのだろう。したがって本文中の指摘は、「にのみ」の要件の解釈に吸収されるのかもしれない。

ただし、相当なレアケースであろうが、A工程が、残りのB工程＋C工程から切り離された状態で実用的な実施が不可能だとすると、A工程の実施は、方法発明全体の実施に定型的に直結する。したがって、このような条件を満たす場合には、A工程専用装置について用尽を認めるべき場合があるかもしれない。また繰り返しになるが、かような条件を満たさなくとも、A工程専用装置の販売時の事情いかんによっては、方法発明全体の実施について黙示の許諾が認定される場合はあろう。

[64] 厳密には、売買契約締結時か履行時か、という論点があり得る。

[65] 一般的な間接侵害における「にのみ」の判断時期については、前掲田村『知的財産法』234頁。

専用品については、完成品と同様に、前述したように第一譲受人について制限契約を締結することができる。制限契約としては、たとえば、方法発明にかかる専用装置を販売した際に、特許方法の使用回数を制限したり、使用回数に応じて別途対価を徴収するという契約は、独占禁止法上の問題がない限り適法である。また、専用品を用いて物の発明にかかる完成品を生産する際に、あらためて対価を支払ったり特許権者から許諾を得なければならない、という契約も、独占禁止法上の問題がない限り適法である（注57の関係にある場合は、このような契約が重要性を増すだろう）。そして、このような制限契約は、具体の取引事情に鑑みて黙示になされた、と認定される場合もあり得る。これに違反した場合は、契約責任が課される。

なお、専用品の譲渡によって用尽を認めると、後に述べるように、他の部材の購入先制限や、使用回数制限などの契約と抱き合わせた形の取引になりがちであり、かえって特許製品“全体の価値”を超えた対価回収機会を特許権者に認めることになりかねない、という懸念もあり得る。しかし、

---

[66] なお「にのみ」の解釈について、製品単位で考えるか、クレイムを考慮して考えるか、という論点がある（日本知的財産協会特許委員会「システム製品に対する特許権行使のあり方」知財管理50巻7号1003～1006頁(2000年)。筆者執筆部分である）。

たとえば、電卓機能付き携帯電話という1個の製品があって、問題となっているクレイムが携帯電話の通信機能を利用した通信方法であった場合、携帯電話の通信機能としてはクレイムの用途以外には用いられないとしても、電卓機能があるから他の用途あり、というのが取引単位アプローチである。裁判例を網羅的に紹介する紙幅はないが、東京地判昭和56・2・25無体集13巻1号139頁［**一眼レフレックス**］はこの立場に近い（例ほど極端ではないが）。

一方で、製品のうち特許クレイムに該当する構成の機能が、特許発明の実施にのみ向けられているのか、他の用途があるのかを考えるというのが機能単位アプローチである。筆者はこの説に傾いている。一般に、機能単位アプローチのほうが「にのみ」に該当する場合が増える。ただし、機能単位アプローチで「にのみ」に該当するものは、取引単位アプローチを採ったとしても、特許法101条2号・4号に該当する場合が多いと思われる。

もっともこの論点に限られないが、間接侵害を考える上での「にのみ」と、用尽を考えるうえでの「にのみ」の要件は、必ずしも一致しなくてもよいのかもしれない。

個別の特許権者が特許製品“全体の価値”を超えて利益を得ることが、直ちに特許法の目的を損なうことにはならない[67]。排他権を行使することで市場が必要以上に歪められ、機能が損なわれる場合は、個別に独占禁止法が介入すればよいだけであり、専用品についての用尽を許さない、あるいは“全体の価値”という物差しで適法性を測るべきではないと思料する。

3．4．汎用品について

反面、特許法101条1・3号の関係にないいわゆる汎用品については、売買自体は適法である[68]としても、その汎用品が特許発明の生産・使用（特許法2条3項）に利用された場合は、特許権者はその利用行為を禁止することができるというべきである。汎用品であれば、特許発明以外の実施に利用する実用的な価値があり、特許権者や譲受人が必ずしも特許発明の実施に用いることを念頭に取引したとは限らない。にもかかわらず、譲受人（ないし転得者）があえて特許発明を実施した場合は、特許権侵害として問責するに十分であろう。

もちろん、特許権者が譲渡時に別途契約をなし、汎用品を特許発明の実施に用いることを許諾していれば、譲受人も汎用品を特許発明の生産に適法に用いることができる。そして、このような許諾は、黙示でも成立し、たとえば、これまでの取引経緯や取引慣行などから黙示的に特許権者の承諾があったと解される可能性もあり得る。たとえば、汎用的用途がある化合物Aについて、特許権者と譲受人の間に潤滑剤として売買されている外形があれば、「化合物Aからなる潤滑剤」という特許発明は、譲受人の使

[67] 注10の理屈がここでも当てはまる。ここの特許権者が、特許権を活用して、おそらくは規範的に定まるであろう特許製品“全体の価値”を超えた利益を得たのであれば、それは単に特許権の活用が上手だった、競争が上手だった、というだけのことである。

もちろん、（取引下手な）どんな特許権者であってもほぼ同様に特許製品“全体の価値”を超えた利益を定常的に得られる、というのであれば別論である。

[68] ただし、譲渡先で特許権侵害が生じる場合は共同不法行為（民法719条）に該当する可能性は残る。

用について黙示の許諾があると解すべき場合があろう[69・70]。

なお、汎用品を特許権者から譲受ける際に、「特許製品の生産には用いない」という契約を交わしたにもかかわらず、譲受人が特許製品の生産に用いた場合はどうなるだろうか。一見すると契約違反だが、この場合は重ねて特許権侵害にも該当する（したがって特許権者は請求権を選択できる）というべきだろう。特許発明の生産は、用尽が生じていない以上、も

[69] 黙示の許諾構成だと、転得者に効果が及ばないという論点があり得る。しかし、この場合の「黙示の許諾」は、注31で示した黙示の放棄に近いもの（当該取引対象に関しては特許権を行使しないという一方的意思表示）であるから、譲受人の承諾を勘案する必要はないのかもしれない。だとすると、注31で示した意思の到達の問題はあるにせよ、転々譲渡した後に使用される行為も、特許権の行使はできないことになる。

[70] 化学業界で頻繁に見受けられる、いわゆる用途発明について一言付言しておこう。例として、「化合物Aからなる潤滑剤」を想起されたい。用途発明は物の発明として取り扱われるのが実務慣行だが、実態としては方法発明に他ならない。すなわち、化合物Aは、生産されただけでは特許権侵害に該当しないというべきだろう。化合物Aの用途が様々であれば、製造時点では必ずしも潤滑剤として利用されるとは限らず、これに排他権を認めては実質的に化合物Aそのものに排他権を与えたに等しく、過剰な保護となる。化合物Aは潤滑剤として使用されて初めて、特許発明を実施したことになる。このような実態は、方法の発明に他ならない。

上記の例で化合物Aが使用される現場ではなく、製造や売買の過程での排他権行使が正当化されるのは、化合物Aが必然的に潤滑剤に利用されるという条件が満たされる場合である。それは、まさしく化合物Aが特許法101条3号の要件を満たす専用品の場合なのである。上記の特許発明を物の発明と解釈するか方法の発明と解釈するかは置いても、その用途にのみ用いられるものであれば、定型的に特許権侵害が生じるからである。

もっとも、工場で化合物Aを製造し、「潤滑剤」というラベルが貼られた缶に充填されている状態を差し止められないのも杓子定規に過ぎる気もする（その場合は、特許法100条1項の「侵害のおそれ」に該当するとして差止めを認めることになるのかもしれない）。

もちろん、譲渡先で侵害行為に用いられること、および特許権の存在を知っていれば特許法101条2・4号に該当する場合も多いだろうが、逆にいえば汎用品であったり主観的要件が満たされない場合は差止めはできないことになる（共同不法行為（民法719条）に該当することはあり得る）。

ともと契約がなくても行ってはならない行為であり、用尽の効果を受ける専用品に関する契約違反とは状況が異なる。

3．5．多機能品と用尽

以上のように、専用品なら用尽の対象となり、汎用品はそうならないのであるが、専用品と汎用品の中間的ないわゆる多機能品に関して付言しよう。多機能品については、特許法101条2・4号が規律する。

多機能品であって、それが特許発明の主要な構成部材である場合は、利用者が特許発明の存在とその実施に用いられる物であることを知っている（以下、主観的要件）とすれば、特許法101条2・4号の対象となる[71]。したがって、特許権者が多機能品を譲受人に譲渡した後に、譲受人が主観的要件を満たすと、条文上は以後の譲渡が禁止される。一方、かかる多機能品を用いて特許発明を生産・使用することは、主観的要件に関係なく、特許権侵害を構成する（同法2条3項、68条）。

多機能品を、(1) それが問題となる特許発明の主要な構成部材であって、かつ、他のあらゆる製品の主要な構成部材であり得ない場合[72]、(2) それが特許発明の主要な構成部材であるが、他の発明（ないし製品）の主要な構成部材としても用いることができる場合の2通りに分けてみよう。

多機能品といえども実用的な他の用途がある以上、特許権者からの譲渡があったからといって直ちに用尽すると考えるべきではないことは、汎用品と同じである[73]。ただし、(1) の場合は、多くの取引場面で黙示の許諾が認められるだろう。さらに、完成品に対して、かかる多機能品が占める割合がきわめて大きいなどは、場合によっては用尽が認められる余地もあるかもしれない。用尽が認められれば、第一譲受人の使用のみならず、以

[71] 「その発明の実施に用いられること」という要件が、譲渡人の主観の要件であることは間違いないが、譲受人が発明の実施に使用することを譲渡人が知っていることなのか、譲受人が知らなくとも譲渡人が知っていれば十分なのか、という論点がありえる。立法担当者の見解は前者のようである（前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』29〜31頁）。

[72] 要するに、他の製品の主要でない構成部材としての用途がある場合。

[73] 前掲田村・知的財産法政策学研究。

後の転々譲渡は各譲渡人の主観的要件を問うことなく適法であり、使用（特許発明の生産・使用）も特許権者の許諾は不要となる。

そして、これまでの議論と同じように、特許権者は、第一譲受人については契約の拘束をかけることができる。多機能品といっても様々であるが、他の用途がマイナーな用途に過ぎない場合や、多機能品が特許製品に用いられたとしたら完成品の大部分を占めるような場合は、用尽は無理だとしても、特許発明の生産について黙示の許諾があったと認められやすくなるだろう。そういった場合に、特許権者が特許発明に用いられたくないのであれば、たとえば「特許発明の生産に用いる意図のある第三者に譲渡しない」という契約は、専用品の場合よりも重要度を増すことだろう。この契約上の義務に従わなかった第一譲受人は、契約責任を負うことになる[74]。

(2) については、特許権者から第一譲受人への譲渡があっただけでは用尽せず、原則として特許発明の生産・使用は侵害を構成する。その多機能品を第一譲受人が特許発明に適法に使用したい場合は、明示または黙示の許諾を受けているかの問題となる。これらの点は、汎用品と同様である。第一譲受人の譲渡に関しても基本的には汎用品と同様であるが、第一譲受人が特許法101条2・4号の主観的要件を満たす第二譲受人への譲渡は間接侵害となってしまう点に注意すべきである[75]。以降、転々譲渡に関しては同じことがいえる。

本稿では (1) (2) に分類したが、実際に類型化することは困難かもしれないが、議論を容易にするためにあえて用いることとした。

4．修理と再生産に関する試論

4．1．裁判例概観

最後に、修理と再生産について述べよう。用尽は取引の有体物ごとに生じるものだから、新たな有体物を生産する行為は用尽しないことは前述のとおりである。したがって、特許製品を手に入れた者が、その製品とは有

[74] 黙示的許諾説を採用すると、特許権侵害の結論に至る。

[75] もちろん、譲渡先である第二譲受人が、すでに特許権者の許諾を受けているように適法な実施権原があれば、適法になる。

体的にまったく別の新たな製品を生産する行為は特許権侵害となる。修理と再生産の問題は結局、いったん入手した特許製品に対して、有体物として別の物を生産したとみなせるのか、それとも、元の有体物の維持管理の範疇とみなせるのかという問題になる[76]。取引者が特許製品をその耐用期間のうちに使用する際に、不慮の事故などによって故障した場合にも一切手出しができない、というのでは当事者の予測可能性に過度の負担をかけ、円滑な取引が害されるからである[77]。

修理と再生産の議論の背後にあるのはやはり、特許権者には1個の製品について1回の排他的な対価回収機会を設ければ十分であるという二重利得の否定なのだろう。この点で、修理と再生産は用尽と近似した議論になりがちである[78]。

---

[76] 滝井朋子［レンズ付きフィルムユニット・判批］中山信弘／相澤英孝／大渕哲也編『特許判例百選』［第3版］（別冊ジュリスト170号61事件・2004年・有斐閣）128～129頁では、同事件をテコに、なぜ生産に用尽が観念できないかを論じている（別事件の評釈であるが、滝井朋子［フィルム一体型カメラ・判批］判例時報1731号（判例評論504号）194～197頁（2001年）も同旨）。もっとも、筆者と異なるアプローチを採ったことからその理由についてはかなり様相が異なっている。

[77] 前掲田村・知的財産法政策学研究。

なお付言するが、以下の議論は製品が真正品の場合の話であって、製品が侵害品である場合は、修理であっても再生産であってもその行為自体、適法性を認める必要はない。

[78] 修理と再生産の問題について、「生産アプローチ」と「消尽アプローチ」という2つのアプローチがあると唱える説がある（横山久芳［置換プリン体Ⅳ1審・判批］前掲『特許判例百選』62事件130～131頁、横山久芳［フィルム一体型カメラ・判批］ジュリスト1201号148～152頁（2001年））。これによれば、生産に消尽が観念できないことを前提として、問題となる行為が「生産」に該当するか、「使用」の範疇にとどまるかを主たる観点とするのが「生産」アプローチであり、一方、社会通念上の「使用」範囲を超えると（厳密な意味での「生産」に至らなくとも）消尽を否定し権利行使を認めるのが「消尽アプローチ」であるという。前掲田村・知的財産法政策学研究は、この分析に従って論を進める。

ただし横山は、「生産」的な変形行為が問題となる場面では、両アプローチに実質的な差異はなく（実際横山も自認するように、「生産」が消尽しないとすればそのとおりであろう）、「消尽アプローチ」の意義は、特許製品の変形行為が「生産」

裁判例では、特許製品が本来予定されている効用を発揮した実施（使用）が行われた後に耐用期間を過ぎた場合は、かかる効用を復活させるような行為は特許権を侵害すると判断しているといってよい（効用基準）。耐用期間を判別する際には、特許発明の主要な部分ないし特徴部分に着目する

と評価できない場合にも、社会通念上想定され得る範囲を超えたものについては権利行使の余地を認める点にあるという（たとえば、前掲**［フィルム一体型カメラ］**、東京地判平成12・8・31判例工業所有権法［2期版］1725の20頁**［レンズ付きフィルムユニット］**のような事例。同旨、福田親男［レンズ付きフィルムユニット・判批］『特許侵害裁判の潮流』（大場喜寿・2002年・発明協会）516頁）。そして、前掲**［置換プリン体Ⅳ1審］**は、「消尽アプローチ」を採用すれば、社会通念上の「使用」の範囲を超えるとして侵害の結論を導き得る事例であったが、実際には、消尽アプローチを採りながら非侵害とした、と横山はいう。

横山は、「生産」（特許法2条3項1号）の定義については、「自然科学的な機能や作用効果をもたらす物の産出」と定義するにとまる。しかし、特許法上の「生産」は法律用語であり、まさしく特許法の趣旨の観点からその範囲を定義することができる、法律上の概念であるというべきである。そして、特許製品の変形行為が、用尽しない「生産」に該当するか否かは、社会通念を含めて事案ごとに判断してよいものと考える。

たとえば、前掲**［フィルム一体型カメラ］**、**［レンズ付きフィルムユニット］**のような事例では、製品の性質など客観的に把握できる事柄から、被疑侵害者の行為が元の製品との同一性を損ない新たな製品を「生産」するに至ったのかどうか、という判断は法的評価というべきであり、その上で裁判所は侵害と判断したのであろう。そして、この評価の道具が、本稿でいう「効用」「主要部」なのではないか。

したがって、「生産」が特許法独自の概念であるなら、アプローチを違えたことを理由として、導かれる結論が分かれることはない、というべきである。結論が分かれるのは、横山も自認するとおりに、特許権者の保護を重視するか、特許製品の流通を保護するか、そのバランスをどこで取るかによるものと思われる（この点、横山は政策的見地から決定されるというにとまり、自身の立場を明らかにしていない）。本稿の全般的な傾向は、やや特許製品の流通の保護に重心を移しているが、これは、特許権者は譲受人に対し、特許法を利用するだけではなく契約を利用することで（排他的とはいえないにしろ）投資を回収することも期待できるからである。

もっとも、横山が示した2つのアプローチは、事件を読み解く里程標としては優れたものであり、これまでの議論を上手に整理している。これは横山の功績というべきであろう。

ことが多い。すなわち、主要な部分について効用を復活させる行為は、用尽が観念できない「生産」（再生産）に該当するというのであろう（主要部基準）。一方で、いわゆる消耗品の交換は適法であるという。

たとえば、大阪地判平成4・7・23判例工業所有権法［2期版］2399の263頁［**海苔送り機構**］では、「生産と実質的に同視」できる場合は侵害になるという基準をとった上、被疑侵害者が行ったオーバーホールは部品のほとんどを交換し新品に近い状態にすることであったため侵害と判断した。この事例では、製品の主要な構成部材はもちろんのこと、クレイム記載のほとんどの部材を交換しており、これを再生産と判断するのは自然なことであろう。

名古屋地判平成11・12・22平成（ワ）4290［**中芯保持装置**］は、疑問点が多い判決であるものの[79]、取替えが問題となった下部段ロールは発明の特徴部分であり摩耗したからといって補修は許されないという。一方、クレイムの要素ではあるものの特徴的ではないとされた上部段ロールについては、補修を認めている。

使い捨てカメラ事件として著名な東京地決平成12・6・6判タ1034号235頁［**フィルム一体型カメラ**］、東京地判平成12・8・31判例工業所有権法［2期版］1725の20頁［**レンズ付きフィルムユニット**］はともに、製品が効用を失った後に、残った部品から再度新たな製品を作り出す行為は侵害とされた。前者の事件については、理由付けはともかく事案としては、効用を失った製品について実用新案の主要な構成要素をそっくり交換している事例である。後者の事件では、効用基準だけではなく[80]、特許発明の本質的部分を構成する主要要素を交換する場合は侵害であるという主要部基準についても、特に説示し判断を行っている。

前掲［**置換プリン体Ⅳ1審**］では、問題となった物質であるアシクロビルを含む製剤を独占的通常実施権者から購入し、その製剤からアシクロビルを抽出・再結晶して再度製剤化する行為は、特許製品が製品としての効用を終えていない上、アシクロビル自体は何の変化も生じていないために非侵害とされた（前掲［**置換プリン体Ⅳ2審**］も同旨）。特許発明はいわゆる化合物発明であったため、化合物（アシクロビル）そのものが主要部と判断された。クレイム記載の要素すなわち化学構造には一切手が触れられていないため、非侵害を導いたことは妥当である[81]。

前掲［**ステップ用具**］も、再利用不可能であって主要な部材ではない受金具を交換して、タラップ本体と組み合わせる行為は侵害ではないという。前掲［**液体収納容器**］は、インクを使い切ったインクボトルについて、多

[79] たとえば、判決は、特許発明の特徴部分以外の部分の修理が適法になる理由を、「発明の特徴部分以外の部分は通常公知部分である」から、公知部分の独占は許されないという。しかし、構成要素のすべてが公知であるとしても、その組み合わせに特許性が認められることはよくあることである。そのような場合にはいかなる“修理”も適法となってしまうが、これはおかしな結論だろう。前掲増井／田村『特許判例ガイド』も参照。

[80] 前掲福田［判批］516頁は、この判決が効用基準を持ち出したのは、物理的には使用可能な場合も用尽を否定できるところにあるという（判旨反対）。

また、桐原和典［レンズ付きフィルムユニット・判批］CIPICジャーナル106号71頁（2000年）も、効用基準を採った理由について、効用期間中に対する対価を設定しているから、効用終了後は権利の再行使を認めろ、というのは理論が逆転しており、本判決はむしろ黙示的許諾説に親和する、という。また、判決では被告側の用尽の主張を抗弁と見ているが、理由付否認と解すべきであるともいう。

しかし本文中でも触れるとおり、社会通念を噛ませることで特許権者の過剰な意思介入は防ぐことができ、また効用が製品から第三者が容易に認識し得るのだとすれば、第三者の保護にも欠けるところはないはずである。

[81] 前掲田村・知的財産法政策学研究も、文言上生産にあたりようがない場合はカテゴリカルに侵害を否定する帰結のようである。もっとも、注85参照。

なおここで、アシクロビルだけではなく、アシクロビルを含む製剤についてもクレイムしておけば、結論が変わった可能性があるという見解がある（前掲小西・知財研フォーラム13頁、特許第2委員会第5小委員会「リサイクル品と特許権との関係の検討」知財管理52巻10号1487頁（2002年）、倉内義朗［置換プリン体Ⅳ・判批］パテント55巻10号37頁（2002年））。たしかにクレイムを基準として主要部を考えるならそのとおりかもしれない。しかし、効用基準から効用が終了していないと判断されたのではないか。

また、かりにアシクロビル自体が新規化合物で特許性があったとしても、製剤全体のクレイムはいわゆる組成物クレイムで、付加的成分の組み合わせ自体が特許性を問われるべきであり、付加成分およびその組み合わせが周知の技術ばかりであったなら、単に新規化合物が含まれているというだけは進歩性を満たせないというべきであろう。

少の工作をなした上でインクを再充填し輸入・販売する行為を非侵害とした。この事件では、インク自体も構成要素の1つであるが、主要な部材とは認められなかった。

4．2．2つの基準と特許権者の意思

以上のように、修理と再生産の問題は、有体的に新たな生産といえるかどうかにかかっており、「用尽の範囲」なる中間概念を持ち込む必要はないのである[82]。生産に当たるかを判別する基準として裁判例で用いられている「効用基準」「主要部基準」は、裁判例で定着しつつある[83・84]。主要部基準と効用基準はこれまでの裁判例でほぼ等価に用いられており、別段対立する基準でもないことから、相互補完的であり事案によって使い分けられていると見るべきであろう。問題となるのは、“効用”や“主要部”を定めるに当たって特許権者の意思が考慮されるか、考慮されるならどの程度か、という点である。

まず効用基準について、典型的なリサイクル事例である前掲**［レンズ付きフィルムユニット］**は、社会通念上効用を終えた製品を復活させる行為は侵害に当たる（生産）といい、特許製品が効用を終える時期は、特許権者などの意思には依らず、当該製品の機能、構造、材質、用途、使用形態、取引の実情を総合考慮して判断するという。

このような説示自体は前掲**［置換プリン体Ⅳ1審］**でも同じくなされている（裁判長が同じだから当然か）。この事案では、真正品である製剤を購入した者が薬効成分たるアシクロビルを抽出し、再製剤化するという、特許権者が予想もしなかった態様で使用された行為が争われた。しかし判決は、効用基準について、いまだ薬効を発揮するような使用はなされていないために効用を失ったとはいえず、特許権者が予測できない“使用”だからといって特許権者の意思のみを重視することはできないといい、特許権者の意思とは無関係にこれらの基準を適用している。そしてこの態度は、前掲**［置換プリン体Ⅳ2審］**においても支持されている[85]。

一方、主要部基準においては、特許権者の意思との関連は述べられていない（前掲**［レンズ付きフィルムユニット］**、**［置換プリン体Ⅳ1審］**、**［置**

---

[82] 前掲竹田『特許の知識』371頁、前掲高林『標準特許法』84頁も、消尽論で説明すると誤解を招く、という。角田政芳「リサイクルと知的財産権」日本工業所有権法学会年報22号87頁（1998年）も参照。

[83] 前掲小西・知財研フォーラム8頁。

[84] 前掲**［レンズ付きフィルムユニット］**においては、「効用を終えている」物とは、使い捨て注射器や使い捨てコンタクトレンズなど、物理的には効用を終えていなくとも衛生上の観点から効用を終えたと評価し得る物も含む、という。この点、前掲田村・知的財産法政策学研究は、衛生上繰り返し利用が許されないということは他の法令によって規制された結果に過ぎず、これを特許の問題における「効用」に絡めるとすると、かかる法令が改変された場合に「効用」が変動することになり、当事者の予測可能性を奪うことになるという。

そのとおりであろうが、かような規制が、問題となっている製品の業界で当然のこととして認識され、かつ、今後数十年その認識が変化することがおよそ考えられないようなものであるなら、「効用」の判断に読み込んでも問題は生じないように思われる。

前掲玉井『知的財産関係訴訟法』250頁は、「保健衛生上の観点」は社会通念を終えたと評価される場合の例示に過ぎないという。

[85] もっともこの事案は、いわゆる化合物発明であり再製剤化の過程においてアシクロビル自体はなんら変化していない。このような場合に「生産」を観念することは文理上かなり難があるのだろう。もっとも、ここでいう「生産」はあくまで特許法の概念でありその目的の見地から定義すればよいことであって、化合物としてなんら変化していないからといって、直ちに生産に該当しないとはいい切れない。

事案としても、再結晶の際にアシクロビルが水和物など溶媒和を形成したのであれば、脱溶媒する行為を生産と呼べないこともない。判決がこの点に触れていないのは、生産はあくまで特許法上の概念であり、必ずしも自然科学上の概念と一致させる必要はないと考えているからであろう。

判決の決め手となったのは、再製剤化前後で、医薬としていまだ用いられていない、という事情であったのだろう。判決はこれを、対価は製品の1回の効用について支払われており、効用を果たしていない場合に再度の特許権の行使を認めるといわゆる二重利得になると理由付ける。この説示自体は誤りではなく判決は支持されるべきといえるが、第2章でも触れたとおり、契約上の制限がある場合は別論である。

すなわち、再製剤化した者が、再製剤化禁止などの契約を締結していれば特許法上の問題はないが契約責任は負うことになる。そしてこのような契約は黙示でもなされ得る。取引事情や取引慣行からこのような黙示の契約が認められれば、再製剤化してはならない、という不作為義務が発生し、再製剤化は禁止されることになる。

換プリン体Ⅳ2審］だけでなく、前掲［**中芯保持装置**］も同じ）。これは、どこが主要部かについてはもともと特許権者の意思の介入があり得ず、製品や発明の構成からいわば自動的に定まると裁判所が考えているからであろう。

このように、これら「効用」「主要な部分」は、機能、材質、取引実情など特許権者の意思とは無関係に、特許製品から客観的に把握できる要素を基に定められることになる。上述のように用尽が特許権者の意思とは無関係に成立することからも、妥当な基準といえよう[86]。

もっとも客観的といっても、機能、材質などは主として特許製品の設計に依存し、この限度では、ある程度特許権者の思惑が入り込むことは避けられない。取引実情にもそのような面がある。しかしその上で、上記の裁判例では、社会通念という文言をかぶせることで、特許権者の意思の過剰な介入を排除している[87]。すなわち、特許権者の“意思”は、製品設計の限度で反映されるに過ぎないことになる。

逆にいえば、特許権者の意思は、製品の設計という行為を通して有体物に反映することができるというべきであろう（これを指摘するものとして、前掲［**液体収納容器**］）。これは、用尽効果は特許権者の意思とは無関係に発生する、というテーゼと外在的には矛盾しない。用尽効果が特許権者の意思とは無関係に生じるべきなのは、第三者が探知し得ない特許権者の意思によって、当該第三者の行為が束縛されることを回避するためであるが、製品の設計については、まさしく製品を通じて、特許権者の意思を第三者が把握することが可能である[88・89]。したがって、社会通念という枠を嵌めさえすれば、その限りで特許権者の意思を反映させても特許権者と取引者のバランスをを失するおそれはないだろう。クレイムに記載された発明は概念的なものであり、それを有体的にどのように再現するかはもともと特許権者の裁量の範囲なのである。

そして、これらの2つの基準は、他の裁判例でも同じように通用するとみるべきであろう。前掲［**海苔送り機構**］は、主要部はおろかクレイム記載の構成要素をほとんど交換しており、交換の態様は前掲［**レンズ付きフィルムユニット**］とほぼ同じといってよく、効用基準からも、主要部基準からも侵害といってよい。前掲［**中芯保持装置**］は、主要部基準をとった上で、下部段ロールの補修を侵害としたが、事実認定の文脈において、下部段ロールの機能が摩耗によっていったん失われたことが述べられている。すなわち前掲［**中芯保持装置**］では、主要部の効用にも着目しているのである。この裁判例も、効用基準と主要部基準に基づいているといってよい。

問題は前掲［**フィルム一体型カメラ**］の理解である。判決文に、「権利者が…再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない」というくだりがあることから、場合によっては権利者が再譲渡権等を限定できる可能性があると読み、それは用尽の物権的効果と矛盾するのではないか、という批判があり得る[90]。もし権利者に再度の権利行使の機会が残されているのであれば、この裁判例は黙示的実施許諾説を採用したことになる[91]。

---

[86] 前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』232～233頁、前掲田村・知的財産法政策学研究。

[87] 前掲玉井『知的財産関係訴訟法』251頁も、社会通念を加味すれば第三者が不測の損害を被ることはないという。

[88] 来栖和則「使い捨て特許製品を再利用する行為に特許権の効力が及ぶか」パテント55巻3号9頁（2002年）は、クレイムに「使い捨てカメラ」と記載することで、特許権者の意思が反映されるのではないか、という。実務的には一考に値しよう。

[89] もっともこの理屈が通るなら、たとえば製品に「再販売禁止」などの刻印を施すことで用尽の範囲が制限されてもかまわないはず、と考えることもできなくはない。しかし、製品の設計と製品の刻印では逆の意味で自由度が異なる。前者は、利用に耐えうる製品設計をせねばならない以上、おのずと制約がかかり、裁量の範囲といってもそれほど自由が利くわけではない。したがって、製品設計のかぎりで特許権者の意思が反映されるとしても、過度に特許権者を保護することにはならないのではないか。

[90] 前掲滝井［判批］判例時報194～195頁、前掲滝井［判批］『特許判例百選』129頁、前掲横山［判批］ジュリスト151～152頁、古沢博［フィルム一体型カメラ・判批］知財管理51巻6号961～962頁（2001年）。なお、3説とも、結論には賛成していることを付言しておく。同旨、前掲福田［判批］519頁（判旨反対）。

また、国内用尽について特許権者の留保を認めていないといわれている前掲［**自動車の車輪・上告審**］との関係も気になるが、その点については、前掲松葉・判例タイムズ91～92頁。

[91] 前掲松葉［判批］91頁。

しかし、この判決では、特許権者が「再譲渡権を留保」したとみる事情につき、製品の客観的な性質、取引の態様、製品の利用態様などを社会通念に沿って検討しなければならないと説くのである。これらの基準は網羅的とはいえないにしろ、特許権者の主観的な意図が介入する余地はほとんどなく、結局、製品から客観的に把握できる態様から「再譲渡権を留保」した範囲を確定することになる。かりに特許権者が意思をこめるとすれば製品の設計段階となろうが、その点を含めて、前記した「効用基準」「主要部基準」と異なる基準を採ったとまではいえない。批判の多い判決ではあるが、他の判決と立場が大きく違うわけではない、というべきだろう[92]。

以上に述べたように、「効用基準」「主要部基準」から再度の生産に該当しないと判断される限り、特許権者の格別の許諾は不要であることになる。したがって、特許権者は、いわゆる“修理”について再度対価を受ける法的権原はないことになる。たとえば、特許権者から正当に特許製品を譲り受けた者は、自ら修理をなし得るだけではなく、特許権者の許諾なしに他者に修理を委託することも可能であり、かかる修理業者も、修理について特許権者の許諾なしに行うことができる。

もっとも以上の理は、契約上の縛りを受ける者については、別論となる。たとえば、特許製品について、修理についても特許権者に委託しその都度対価を支払う、という契約自体は適法である[93]。この議論は、2章でなした制限契約と同じである。そして上述したように、契約自由が原則であり、契約に背いて修理を行った者は契約責任を負う一方、特許法上の責任は負わないというべきである。その上でさらに、たとえば、特許製品の販売とその補修サービス契約が独占禁止法上禁止されている抱き合わせにあたるような場合は、その限りで契約が無効（民法90条）になるのである。

4．3．効用と主要部は製品基準かクレイム基準か

「効用基準」と「主要部基準」は相互補完的であると述べたが、製品の効用について、製品の主要部の効用が滅失したかどうかに着目して決定するとすれば、一元的な議論が可能である。しかし、問題はそう簡単ではないようだ。裁判例では、効用については製品全体から判断しているが、主要部については、少なくとも判決の文言上、製品ではなく特許発明（クレイム）の主要部かどうかに着目している。この点、ズレが生じる可能性がある[94]。

すなわち、特許発明が製品の一部に使用されているに過ぎない場合、製品全体としては耐用期間を過ぎているが、発明に対応する部材の効用はなお、滅失していないような場合に、両基準が対立するおそれがある。たとえば、オーディオプレイヤー機能付き携帯電話という製品について、特許発明が、オーディオプレイヤー機能用の特殊なプログラムを用いた点に特徴があるオーディオシステム（スピーカーを含む）であり、特徴部であるプログラムは携帯電話本体のメモリに搭載されているが、携帯電話本体のスピーカーの寿命が終了し音が聞こえなくなってしまったような場合、携帯電話機能（ないしはスピーカー）にかかる部材をそっくり交換し、そのプログラムをさらに継続して利用することが許されるか、という議論である。

この場合、製品全体（携帯電話）の「効用」は滅失してるから、それを復活させる行為（たとえばスピーカーの交換）は侵害というべきである。

---

92 前掲玉井『知的財産関係訴訟法』239～240頁は、特許権者が想定していない利用態様であってについては再度の権利行使を認めても、社会公共の信頼に反しないという。しかし、「特許権者が想定していない」場合より、「社会通念上想定できない」場合に限定したほうが、より流通の安全を保護できる。それで特許権者に失うものがあるとするなら、譲受人に対して制限契約をなすなど、他の手段で対価を回収させるべきではないか。

93 前掲［**置換プリン体Ⅳ2審**］において、侵害が認められなかったことで、被告は特許権の存続期間満了を待たずに販路を獲得できることになり、それは特許権者の販売戦略に大きな影響を与え投資を回収できなくなるという懸念があり得る（前掲倉内［判批］37頁）。

しかし、被告は直接の譲受人であるから、特許権者は、かような態様で製剤を使用することを契約で禁止しておけばよかったのである。判旨の事実からは明らかではないが、認定された事実からは、そのような明示ないし黙示の契約は認められなかったのだろう。

94 前掲横山・ジュリスト150～151頁も、修理と再生産についてクレイム基準だけではなく製品基準でも考えるべきという。同旨、前掲小西・知財研フォーラム10頁、前掲倉内・［判批］35～36頁。

逆に、発明基準で考える「主要部」（プログラム）は、なんら変化を生じていない（寿命が終了したスピーカーは非主要部である）から非侵害といわざるを得ない。

特許発明の「生産」があったかどうかで考えるとしても、プログラム自体はなんら変化を受けていないから非侵害といい易いが、プログラムは消耗することが考えられないから[95]、延々と許諾なき再利用が許されることになるが、これではいくらなんでも特許権者のインセンティヴに悖るだろう。プログラムの例は極端だとしても、普通の機械製品でも、プログラムと再利用の回数が異なるだけで同じような問題があり得る。

このような迷宮に陥らないためには、「主要部」についても製品基準で考えればよいことになる[96・97]。もっとも、これまでの裁判例では、製品の主要部がすなわち特許発明の主要部を構成しており、判断にズレが生じることがなかった。しかし、いっそう複雑な製品については1製品多特許が当然であり、「主要部」を発明基準で考えると発明ごとに主要部が存するから、製品のあちこちに「主要部」を観念しなければならず、判断が極度に複雑になる可能性がある。

もともと、「修理と再生産」の議論が、1個の有体物の常識的な寿命期間は、当該有体物について格別の許諾なく利用できるはず、という価値観に基づいているものなら、主要な部分というのは発明毎ではなく製品単位で考えるべきように思う。特許権者との取引時に支払った金銭は、特許発明に向けられたものではなく製品全体に向けられたものだからである。特許発明に向けられた金銭は部分的なものに過ぎない[98]。また、修理と再生産に関する基準は特許製品の転得者が判断せねばならない場合も多く、できるだけ判断が容易な基準が望まれるのである[99]。

もっとも、「主要部」が製品の主要部を指すとしても、それがクレイムの構成要素と何のかかわりもない場合は、たとえそれを交換していたとしても非侵害とせざるを得ない[100]。また、製品の主要部であって、かつクレイムの構成要素であったとしても、発明としてみてきわめて発明の効果への貢献が小さい要素である場合には、交換を許すべき場面もあるかもしれない。

以上議論したように、私見を交えつつ修理と再生産の基準を定めるとすると、「製品全体の効用が滅失した後に、製品の主要部であって、かつ、特許発明（クレイム）の構成要素を交換する場合」を生産に当たり侵害と解すべきではなかろうか[101・102]。

4．4．消耗品の交換

ところで、前掲［**レンズ付きフィルムユニット**］、［**置換プリン体Ⅳ1審**］などの事例では、いわゆる消耗品の交換は、製品としての同一性を損なわず、製品本来の寿命を全うさせる行為であるから適法であると示唆する。ここでいう消耗品とは、その部材が他の部材に比べて著しく耐用期間が短く、かつ、交換することで製品全体の本来の寿命が全うされるような部材

---

95 この点からも、プログラムの本質は方法であるというべきであるが、紙幅の都合上その議論は省略する。

96 田中成志「修理と再度の製造」『知的財産権の現代的課題』（本間還暦・1995年・信山社出版）186～188頁もその趣旨だと思われる。

97 本稿でいう「主要部」と、均等論第1の要件である「本質的部分」との関係について、前掲田村・知的財産法政策学研究が鋭く指摘する。

98 特に特許部分に金銭が支払われたと認められる事情があるなら別論である。その場合は、黙示の契約で処理することになろう。

99 前掲玉井『知的財産関係訴訟法』247～248頁。もっとも、玉井説は部品の交換に特許権が及ぶこと自体に否定的である。したがって、おそらく製品基準での判断にも否定的なのだろう。

100 前掲吉藤『特許法概説』435頁、前掲横山・ジュリスト150頁、前掲林・パテント49頁、前掲田村・知的財産法政策学研究。

101 前掲田村・知的財産法政策学研究では、先に横山が示した「生産アプローチ」「消尽アプローチ」を比較しつつ論を進めているが、結論的には本稿とほぼ同じ基準を提示する。

102 なお、“製品全体の効用”あるいは“製品の主要部”を判断する前提として、“1個”の製品の範囲をどう判断すべきか、という問題が残されている。たとえば、製砂機のハンマー事件の場合であれば、ハンマーが装着された製砂機全体を1個の製品と見て効用を判断するのか、ハンマーだけで効用を判断するのか、かなり難しい問題といわざるを得ない。外観上同一の製品であったとしても、1個の製品なのか、複数個の製品なのか、取引者ごとに判断する必要があるように思う。

のことを想定していると思われる[103・104]。

そして、実際に消耗品の交換が争われた事例が、前掲［**ステップ用具**］、［**液体収納容器**］である。前掲［**ステップ用具**］では、問題となっている部材は、製品全体に比べて明らかに耐用期間が短く、交換が容易な部材を交換しても製品としての同一性が失われないこと、このような部材を交換しても権利者や取引者の予測可能性を害することはないこと、考案の主要部ではないことを理由として、消耗品の交換を適法とした。前掲［**液体収納容器**］では、交換対象たるインクは主要部ではないこと、詰め替えインクを用いても印刷の鮮明度に影響はないこと、インクボトルはインクに比べて耐用期間が長いことを認定して、やはりインクの交換を適法とした[105]。

したがってこれらの事例でも、「効用基準」「主要部基準」の2基準でもって判断が行われている。すなわち、消耗品の消耗をもってしては製品全体の効用は終了しておらず（効用基準）、また消耗品の交換は主要部の交換には当たらない（主要部基準）から、再生産には該当しないというべきである（前掲［**液体収納容器**］では、交換する者が被交換部材であるインクボトルにインク注入孔を空けたが、両基準からしても穴あけ行為自体も適法である）。だとすれば、主要部が消耗品であるような場合は、主要部基準に反することになるから、交換が禁止されることになる。使い捨てカメラなどは、このような類型といえるのではなかろうか（以下、本稿で「消耗品」という場合は、消耗品が製品の主要部である場合を除く）。

もっとも、消耗品が主要部の場合は交換が禁止されるといっても、特許権者の許諾がある場合は別論であり、この許諾は黙示でもなされ得る点に注意すべきである。このような黙示の許諾はこれまで述べているとおり、当事者間の取引の具体的な事情を踏まえて認定されることになる。

このように、消耗品の交換問題も、修理と再生産の文脈で解釈が可能であるが、特徴的な点は、消耗品を製造販売する業者（サードパーティ）との関係が問題になる点である[106]。すなわち、もし消耗品の交換が適法であれば、消耗品自体を生産販売する場面で競争が生じ、その結果、母体製品利用者が競争効果の恩恵（たとえば低価格化）を受ける。反対に、特許権者の許諾なき消耗品の製造が違法であれば、特許権者が消耗品を継続供給することで、特許製品の利用回数に応じた対価を徴収する戦略が採れることになる。

前掲［**ステップ用具**］、［**液体収納容器**］は、前者の立場を採ったことになる。したがって、インクボトルの例でいえば、インクの交換や交換インクの製造を業としてなす行為自体も適法ということになる。もっとも、後者のように、消耗品の販売によって特許製品の利用回数に応じて対価を徴収するビジネス手法（「消耗品戦略」と呼ぶことにする。）自体が判決によってまったく否定されたわけではない。このような戦略をとりたい特許権者は、母体製品利用者に対して、他者から消耗品を購入しないよう契約を締結すればよいのである。この点は、上述した制限的契約の事例とかわるところはない。

契約の成立はいうまでもなく当事者の意思の合致が前提であり、たとえばインクボトルに「当社製品の交換インクを用いる者にのみ、インクボトルの使用を許可する」というような刻印を施すことで契約の成立が認められるかについて（特に直接の譲受人ではない者に対して）は、もっぱら契約法の問題であるが、特許の事件では、前掲［**薬剤分包用紙の芯管2審**］において、購入前に目にすることができない注意書きをもってしては、契約の成立は認められないと判断された例がある。

---

103 もちろん、消耗品自体が、問題となっているクレイムの構成要素でない場合は、一律に交換が許され、母体製品の販売者からのみ消耗品を購入する契約もまた、自由である。

104 以下の議論は、あくまで母体製品が真正品の場合である。母体製品が侵害品である場合は、消耗品の取替え行為も生産に該当するとして侵害行為と構成してよいだろう。外形的には母体製品が真正品の場合と同じ行為だという点を考慮してみても、あえて保護する意義が認められない。

105 判決文中では、いわゆる純正品以外のインクによってインクボトルのインクが交換されている現実を詳しく認定している。この事情は、取引の実情を考慮してもインクの交換を適法と認めることが現実に適うことの理由として用いられている。しかし、これは循環論法というものだろう。今問題としているのはインクの交換が適法になし得るかである。インクの交換が現実に行われているからといっても、それが違法行為によって形成された現実であれば、適法を導く事情として勘案すべきではないだろう。

106 前掲吉藤『特許法概説』435～436頁。

もっとも、製品のうちどの部材を消耗品として設計すべきかは、特許権者の手に委ねられていることになり、この点、特許権者の意思をまったく排除することはできない（前掲［**液体収納容器**］）が、それは他の修理と再生産の事例と変わるところはないのである。したがって、過度に特許権者の意思が混入することは許されない。例として、他者の同等品が消耗品としている部材を無理矢理に、ないしはおよそ合理的な理由なしに、交換不可能に設計している場合が挙げられよう。このような場合は、主要部に手を加えた上で消耗品を交換することがあったとしても、侵害を否定する場合があり得てよい。

4．5．黙示的許諾説を併用する考えについて

本稿のように、消耗品の交換問題についても用尽理論の延長線で処理する考えに対して、消耗品の交換については部分的に黙示的許諾説を併用すべきという考えがあり得る（以下田村説[107]）。本稿との最大の違いは、黙示的許諾を逸脱した行為について特許権侵害が問われる点である。これが顕著になるのは、消耗品を製造販売する者（サードパーティ）に対する効果である。

本稿では、原則として消耗品の交換を自由とした上で、特許権者が自らから消耗品を購入してほしい場合は、母体製品の買主に対して制限契約で拘束すればよいと述べた。すなわち、本稿の立場からは、これに違反した母体製品所有者は契約責任に問われるに止まり、さらに、サードパーティが消耗品を製造販売すること自体は適法ということになる。

サードパーティによる消耗品の製造販売が適法といっても、母体製品所有者が契約を遵守している限りサードパーティの製品が売れることはないのだから、そう簡単にサードパーティが参入してくるとは思えない。また、母体製品所有者への消耗品の供給について、サードパーティが制限契約を侵害する債権侵害に問われる可能性もある。さらに、特許権者とサードパーティの間に契約（黙示を含む）があれば、もちろんサードパーティ自身にも独立して契約責任が発生する。

これに対して田村説は、消耗品が製品中のクレイムにかかる部分の一部に過ぎない場合は、用尽の範疇として交換を認めながら、製品の一部ではあるが、クレイムにかかる部分の大部分を占める場合は黙示的許諾説を併用しようというものである。この説の特徴は、特許権者が反対の意思表示をなせば、再度の権利行使を認める点にあり、特許権者からのみ消耗品を購入せよ、という特許権者の意思表示に違反すると特許法上の責任が追及される点にある。

すなわち上記の例では、母体製品所有者も、サードパーティも、ともに特許権侵害をするということになる。田村説の特徴はまさにサードパーティの消耗品製造を防ぐという点にある[108・109]（もっとも田村説も、消耗品が製品中のクレイムにかかる部分の一部に過ぎない場合は、用尽の範疇として交換を認めている[110]。その際には、かかる消耗品の製造自体も自由と

---

[107] 前掲田村・知的財産法政策学研究。田村説は、用尽理論の最終的な根拠を利益衡量に求める。したがって、消耗品の交換については用尽に加えて部分的に黙示的許諾説を適用するとしても、理論全体の一貫性が崩れることはないのだろう。前掲吉藤『特許法概説』436頁も参照。

[108] 大阪地判平成1・4・24無体集21巻1号279頁［**製砂機のハンマー**］は、ハンマーの打撃板を供給する者が間接侵害に問われた（打撃板は専用品）。裁判所は、ハンマーを使用する者が、購入した打撃板の数を超えてハンマーを使用することは、その者が権利者に支払った対価を越えてハンマーを利用することになるから、許される行為ではない、したがって、交換用打撃板を製造する者は間接侵害に該当するという。これはまさしく「消耗品戦略」の肯定である（結論に批判的な論説として、前掲角田・学会年報88～90頁。また前掲玉井『知的財産関係訴訟法』243～244頁は、「フル・ヴァリュー原則」に照らし疑問であるという）。

もっともこの事件では、田村説のいう、権利者の反対の意思表示が母体製品所有者やサードパーティに到達しているかどうかについて認定がない。製品の取引事情や使用態様が認定されているので、それで足りると考えたのかもしれないが、田村説に従うとしても、同説が自認するとおり、反対の意思表示は明示でなければ取引の安全を害することになるだろう。

[109] もっとも、サードパーティに対して特許法上の責任を問うためには、特許権者の反対の意思表示がサードパーティに到達していなければならないのであろう。本稿との相違点は、田村説はサードパーティが特許権者の意思を拒否できない点にある。

[110] 田村説のアプローチは、横山の分類によれば「生産アプローチ」に近い。そのため、交換部品（消耗品）とクレイムの関係を重視し、本文中にもあるとおり、ク

いうことになるのだろう)。

田村説は、消耗品戦略による母体製品の競争の促進が狙いである。すなわち、消耗品から対価を継続的に徴収できるとすると、母体製品の利用頻度が大きい者からは大きな対価を、頻度が小さい者からは小さな対価を徴収することができ、その分母体製品の価格を下げることができるから、相対的に多くのユーザーに母体製品を行き渡らせることができるのである(前掲［**液体収納容器**］はまさしくそのような事例である)。

一方、本稿の枠組みからは、このような「消耗品戦略」は採りづらくなる。取引者がすべて業としての実施をなす者であれば、本稿の帰結でもサードパーティの参入は簡単ではなく「消耗品戦略」に近い状態を作出できるであろう。しかし、母体製品所有者が業としての実施をなす者でない、すなわち一般消費者であると、特許権者と母体製品所有者との契約関係を認めることが相対的に難しく、サードパーティ参入の障壁はかなり緩和される。本稿は「消耗品戦略」の理論上の合理性をまったく否定するものではなく、本稿の帰結は「消耗品戦略」が採りづらいという点で弱点を抱えていると認めざるを得ない。

しかしそれでも本稿が田村説に賛成できない点は、このような「消耗品戦略」を採りたい特許権者を、刑事罰が課され得る特許法によって保護しなければならないほど、競争を促進しなければならないか、という点である。消耗品それ自体が別途特許を受けている場合は格別、そうでない場合に、クレイムの要件を全て満足しているわけではない消耗品を製造しただけで特許法上の責任を問われるのは利益衡量としても特許権者に傾きすぎではなかろうか[111・112]。

レイムの一部に過ぎない場合は用尽の範疇として交換を許すが、クレイムの大部分を占め、かつ母体製品の一部に過ぎない場合には黙示的許諾説に依る。

[111] 田村説では、「消耗品戦略」は、契約自由の原則の下、独禁法に抵触しない範囲では適法なはずなのに、そこに特許権が絡むと途端に結論が逆になるのは、特許権を取得したが故にかえって特許権者が不利になりおかしいと指摘する。しかし、本稿の枠組みの下では、特許権を取得しようとしまいと「消耗品戦略」を基礎付ける制限契約については契約責任が発生するのだから、少なくとも本稿は田村説の指摘をかわしているはずである。問われているのは、契約法で保護される「消耗品戦略」を、さらに特許法で強固に保護すべきか、という点である。注37も参照。

[112] なお前掲玉井『知的財産関係訴訟法』249～252頁は、「フル・ヴァリュー原則」の下、特許製品が1回しか使用されないことを前提として特許権者と顧客が取引に入った場合には、契約ないしは特許権者の意思表示で消尽の範囲を制限できることがあり得てよいという(本稿でいう黙示的許諾説)。もっとも、玉井説は本稿と同様の立場も併記しており、自身の立場は明らかではない。

[113] 実際、これまでの裁判例の評価については、本稿と田村説で結論が分かれていない。

[114] たとえば、田村説において独禁法違反になるメルクマールは、母体製品所有者がロックインに陥っているかどうかであろう(前掲玉井『知的財産関係訴訟法』244～247頁も参照)。このロックインの判断において、特許権者と母体製品所有者の間の関係だけではなく、市場の状況を勘案すべき場合があるように思われる。たとえば、インクボトルが消耗品であって「消耗品戦略」が採られている場合、母体製品所有者がこの「消耗品戦略」を嫌って他の競争者へ乗り換えられればロックインとはならないが、市場に存する他の競争者も皆、「消耗品戦略」を採っている場合は、通常では独禁法違反にならない程度の“ロックイン”であっても、独禁法違反とすべき場合があるように思われる。

[115] もっとも田村説では、サードパーティの製造する消耗品は、クレイムを全て満たすものではないから、間接侵害で対処するしかなく、「にのみ」の要件(特許法101条1・3号)、あるいは同条2・4号の要件をクリアすることが求められる(もっとも、共同不法行為(民法719条)に該当することは多いだろう)。だとすると、少なくとも消耗品が汎用品である場合、サードパーティの製造販売は特許法上の責任はないことになる。

もし、サードパーティの汎用品製造販売を特許権侵害と構成するのであれば、母体製品所有者との共同直接侵害を観念する必要があるだろう。共同直接侵害については、梶野篤志「複数主体が特許発明を実施する場合の規律」知的財産法政策学研

もっとも、田村説と本稿の現実の帰結はそれほど隔たってはいないように思われる。たとえば、田村説では、特許権者が反対の意思表示をすることで独占禁止法に違反する状態になるのであれば、その反対の意思表示が無効といわれる場合があるという。そして、この独禁法違反のバーが厳しく設定されるなら、反対の意思表示が無効になる場合が相対的に多くなり、事案の解決について本稿と結論が分かれる場合はほとんどなくなる[113]。そしてこの独禁法違反のバーの設定そのものが、特許権者と母体製品所有者、サードパーティとの間の利益衡量に他ならないのである[114・115]。

4．6．消耗品に別の特許権が存在する場合

消耗品（本稿の基準で修理が許される部品も含む。以下同じ。）それ自体について別途特許権が成立している場合はどうすべきか、という論点がある[116]。

まず、母体製品の特許権者と消耗品の特許権者が同一である場合について。消耗品である限り母体製品の所有者は交換が許されるとしても、消耗品に別に特許権がある場合は、取替者（母体製品所有者）に交換すべき消耗品を供給する者、ないしは消耗品自体を製造する者が、消耗品の特許権を侵害することになってしまう。これらの者に対して製造・販売を禁止すると、母体製品所有者は、消耗品を交換する際に自らそれを製造するか、母体製品の特許権者から必ず購入しなくてはいけないことになる。したがって、消耗品の交換自体は適法だといっても、母体製品所有者がそれを自製できない場合は、結局特許権者の拘束から逃れられないことになる。

しかし、消耗品だからといって特許されているにもかかわらず製造を自由とすると、消耗品開発へのインセンティヴが損なわれることになる。したがって、消耗品が別途特許されている場合は、母体製品所有者ないしはこれと同視される者が、自らの必要とする範囲で製造する場合以外は、侵害とせざるを得ない[117]。この理は、修理の方法や消耗品の交換方法について特許権が存する場合にも妥当する[118]。

とはいえ、特許権者が消耗品の供給を通じて、母体製品所有者の母体製品利用を支配してよいことになるわけではない。消耗品が母体製品の特許権者（あるいは特許権者が許諾した者）のみから供給される場合は、母体製品利用者がロックインに陥っていることが多く、その場合は、独占禁止法の観点から（典型的には優越的地位の濫用）、特許権者に事実上の消耗品供給義務[119]が発生する場合が多いのではないか。また、消耗品それ自体

究2号63～76号（2004年）を参照。

[116] 前掲小西・知財研フォーラム13～14頁。

[117] 自前での製造ができない母体製品の所有者は、結局、母体製品の特許権者に消耗品の供給を求めることになる。

[118] 前掲吉藤『特許法概説』435頁。

[119] ただしこれらの法的構成としては、特許権者に黙示の消耗品供給義務、ないし

の特許が無効理由を内包している場合その他の抗弁理由がある場合は、自由な製造が許されることはいうまでもない[120]。

母体製品の特許権者と消耗品の特許権者が異なる場合は、母体製品の製造者が消耗品の特許権者から実施許諾を受けていることがほとんどであろう。この実施許諾の中に、母体製品の製造者、あるいはサードパーティに対して消耗品製造などの実施許諾・再実施許諾が含まれるかどうか、という問題になる。それ以外は、特許権者が同一の場合と同様である。

一方、消耗品が専用品の場合は逆になる。消耗品が、問題となっている製品にかかる特許発明の専用品である場合は、特許法101条1号により間接侵害が問題となる。しかし、そもそも間接侵害とは、直接侵害を未然に防止するところに法趣旨があり、直接侵害が生じない場合は間接侵害を認めるべきではない[121]。そして、上述したように消耗品の交換自体は侵害を構成しないのだから、消耗品が専用品であったとしても間接侵害の問題は生じないというべきである。したがって、この場合は消耗品の製造・販売は自由である。

4．7．小括

議論が複雑になったのでまとめておく。

第一に、修理と再生産に関して、「製品全体の効用が滅失した後に、製品の主要部であって、かつ、特許発明（クレイム）の構成要素を交換する場合」を生産にあたり侵害と解すべきである。製品の「効用」は、特許権者などの意思には依らず、当該製品の機能、構造、材質、用途、使用形態、

は母体製品利用者に消耗品製造のサブライセンス権を特許権者が黙示に付与した、と処理されることが多いと思われるが、その価値判断の背景には独占禁止法の価値観が存するのであろう。

[120] たとえば、母体製品が第1クレイムで、消耗品がその従属クレイムであるような場合、実務的には消耗品についての審査が甘くなりがちであるように思う。また、消耗品のクレイムに、母体製品について利用される、という限定が付されているなら、用途発明と同じような問題を内包することになる。

[121] 本稿はいわゆる従属説を単純に採用しているわけではない。間接侵害成立の要件に直接侵害の存在を要求するか否かという論点は、前掲田村『知的財産法』231～233頁参照。

取引の実情を総合考慮して判断される。特許権者などの意思は、製品の設計を通じて反映されるにとまる。製品の主要部であって、かつ、クレイムの構成要素ではあるが、発明への寄与が極めて小さい部材については、交換が許される余地がある。

第二に、消耗品の交換は、それが製品の主要部ではない場合は原則として自由であり、サードパーティの製造販売も自由である。消耗品について別に特許権があるときは別論である。

第三に、製品の一部交換・修理や消耗品などの交換について、特許権者と別途契約を締結した母体製品所有者は、契約責任を負う（たとえば、消耗品は特許権者からのみ購入するなど）。このような制限契約は、契約法上の要件を満たす限り黙示でもなされ得る。かかる契約が、独占禁止法上許されない内容であると、その限りで契約が無効とされる。

[付記]　本稿執筆にあたっては、北海道大学法学研究科田村善之教授、北海道大学COE研究員立花市子弁護士、北海道大学COE研究員石井純一さんの示唆をいただいた。記して感謝申し上げたい。